Dr. RODOLFO SCHMIDHAUSER

LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO

Dissertazione di laurea
presentata alla facoltà di diritto
dell' Università di Berna

Relatore: **Prof. Dr. Ed. von Waldkirch**

ISTITUTO EDITORIALE TICINESE = BELLINZONA - 1940

LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO

Dr. RODOLFO SCHMIDHAUSER

DI ENNETAACH - ERLEN (Ct. Turgovia)

LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO

Dissertazione di laurea
presentata alla facoltà di diritto
dell' Università di Berna

Relatore: **Prof. Dr. Ed. von Waldkirch**

ISTITUTO EDITORIALE TICINESE = BELLINZONA - 1940

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

La facoltà di diritto dell'Università di Berna ha accettato questo lavoro quale dissertazione senza però voler entrare nel merito delle considerazioni ivi esposte.

ARTI GRAFICHE GRASSI & Co. = LUGANO-BELLINZONA

AI MIEI CARI

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41547625_0073

Al Prof. Dr. Ed. von Waldkirch che mi fu guida preziosa e benevole nel compimento di questo mio modesto lavoro, l'espressione della mia più sentita gratitudine e devozione.

Con animo riconoscente ricordo egualmente il signor Gottardo Madonna, lettore dell'Università di Berna, ed il signor Dr. L. Jaton, vicedirettore dell'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà intellettuale, che mi furono ognora larghi di saggi consigli e avvertimenti.

A mio cognato Sigismondo Motta ed a Carletto Mondada esprimerei pure la mia riconoscenza, se non la sentissi tutta fusa in un sentimento della più intima e cordiale amicizia.

CAPITOLO I

INTRODUZIONE STORICA

§ 1. Introduzione storica generale.

§ 2. Introduzione storica della registrazione internazionale.

§ 1. INTRODUZIONE STORICA GENERALE.

Prima della creazione generale dell'Unione del 1883, la protezione dei diritti inerenti alle opere dell'ingegno nel campo della proprietà industriale, era assicurata, nelle relazioni dei diversi paesi, da numerosi contratti bilaterali. I contratti di questo genere ammontavano nel 1883 a 69, e quasi tutti contenevano clausole concernenti la protezione dei marchi; pochissimi contenevano prescrizioni riguardanti i disegni e modelli, e due solamente contenevano prescrizioni riguardanti i brevetti, la protezione dei nomi commerciali, e le indicazioni di provenienza.

I contratti più vecchi non facevano altro che assicurare la protezione dei marchi e disegni; i più recenti, invece, si soffermavano già ad elencare le formalità e condizioni che i cittadini dovevano compiere ed osservare; infine negli ultimi troviamo accennate condizioni speciali riguardanti la validità, la scadenza, e la durata della protezione.

Tutti questi contratti si basavano sul principio che si dovesse assicurare ai cittadini dell'altro paese contraente gli stessi diritti che ai nazionali, e assicurare loro la medesima protezione.

I vantaggi derivanti dalle Convenzioni bilaterali conchiuse tra i diversi paesi prima del 1883 per un maggior progresso internazionale, non erano però considerevoli. Profittavano in un certo senso della protezione i marchi, i disegni e i modelli, perchè troviamo stabilita la reciprocità di massima e annullata la differenza di trattamento in rapporto agli stranieri.

Indirettamente però la posizione degli stranieri era ostacolata dalle divergenze esistenti nelle leggi nazionali.

Lo sviluppo tecnico, scientifico, industriale, commerciale, i rapporti economici internazionali non potevano più essere retti unicamente dalle singole leggi interne, ed anche i trattati bilaterali si dimostravano sempre più inadeguati ad un maggior progresso internazionale. Quindi, necessariamente, si doveva arrivare a convenzioni generali comprendenti il più gran numero possibile di Stati.

La prima idea di una convenzione internazionale per la protezione della così detta proprietà industriale, sorse in occasione del congresso tenuto a Vienna per lo studio delle privative industriali, durante l'esposizione universale del 1873. Ivi infatti fu deliberata una proposta tendente a realizzare una larga Unione fra gli Stati.

Riunitosi a Parigi nel 1878 un secondo congresso internazionale, il voto manifestato a Vienna cominciò ad avere un inizio di attuazione. Il congresso non solo formulò i principî che stimava doversi porre a base di ogni legislazione sulla materia della proprietà industriale, ma deliberò la istituzione di una commissione internazionale permanente, la quale assumesse l'incarico di tradurre in pratica, nei limiti del possibile, le proposte adottate dal congresso.

Tosto nominata dal ministro francese dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, tale commissione formulò un progetto di Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale, che, con lievi emendamenti, fu riconosciuto idoneo ad essere sottoposto ad una conferenza internazionale ufficiale.

Così la conferenza fu tenuta a Parigi, una prima volta nel novembre 1880, con l'intervento di venti Stati ed una seconda volta nel marzo 1883, con l'intervento di 18 Stati; il trattato di Convenzione potè così concludersi in modo definitivo il 20 marzo 1883.

Degli Stati che avevano partecipato alla Conferenza di Parigi, non tutti sottoscrissero la Convenzione. Essa infatti, fu accettata solo da undici di essi: Italia, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Serbia, Spagna, Svizzera, e dalle repubbliche americane del Brasile, Guatemala e San Salvador.

La Convenzione di Parigi consta di 19 articoli. Ad essa è unito un protocollo di chiusura contenuto in altri 6 articoli e destinato ad illustrare e determinare meglio la portata di alcune norme della Convenzione.

La materia da essa trattata può venir suddivisa in 4 gruppi:

a) Disposizioni di indole generale, cioè fissanti le modalità ed i limiti in cui il trattato d'Unione deve attuarsi.

b) Disposizioni relative alla tutela internazionale dei singoli oggetti della proprietà industriale, cioè dei brevetti, dei disegni e modelli, ed alla protezione temporanea da accordarsi in occasione di esposizioni internazionali.

c) Disposizioni dirette a creare a Berna un Ufficio internazionale dell'Unione, fissandone le attribuzioni ed i criteri per ripartirne le spese.

d) Disposizioni fissanti le norme per aderire e denunciare la Convenzione, e per modificarne e perfezionarne periodicamente il contenuto.

Va ricordato in special modo per quest'ultimo gruppo il dispositivo dell'articolo 14 per il quale nelle successive conferenze fu possibile introdurre nella Convenzione dell'Unione notevoli miglioramenti.

Esso è così formulato: « La presente Convenzione sarà sottoposta a delle revisioni periodiche, per introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione. »

Dopo la Convenzione originaria di Parigi del 20 marzo 1883, il congresso dell'Unione si riunì altre 5 volte, a Madrid (1890), a Bruxelles (1900), a Washington (1911), all'Aja (1925), a Londra (1934); in queste riunioni il testo primitivo subì più di una modificazione.

Il testo attualmente in vigore è quello dell'Aja, ma esso non è stato ancora reso esecutivo da tutti gli Stati aderenti all'Unione; quelli che non l'hanno ancora approvato sono per conseguenza legati fino alla ratifica al testo di Washington del 1911. Questi Stati sono: Bulgaria, Cuba, Danimarca, Danzica (città libera), Rep. Dominicana, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Romania.

Alla Convenzione generale hanno aderito tutti gli Stati importanti; mancano solo, (a parte gli Stati di minore importanza) un gruppo di Stati sud-americani, ed è da ritenersi che il fatto, altrimenti inspiegabile, sia dovuto a qualche condizione locale speciale.

Accanto alla Convenzione dell'Unione generale, troviamo altri tre accordi costituenti Unioni ristrette che elenchiamo:

I. Accordo di Madrid (1891), per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, a cui hanno aderito 21 Stati.

II. Accordo pure di Madrid (1891), per la protezione contro le false indicazioni di provenienza, che ha avuto l'adesione di 19 Stati.

III. Accordo dell'Aja (1925), per il deposito internazionale dei disegni e modelli di fabbrica, al quale hanno aderito 9 Stati.

È certo che queste Convenzioni sono state, in parte almeno, il risultato di un pensiero giuridico che mirava, come meta finale, alla creazione di una legislazione internazionale eguale in tutti gli Stati, il che sembrava a quel tempo prospettarsi possibile nell'attuazione.

Non è esatto credere che la Convenzione generale abbia creato delle condizioni di protezione delle opere dell'ingegno, totalmente nuove; la Convenzione ha semplicemente dato una sistemazione orga-

nica ed uniforme a ciò che prima era inorganico e sconnesso, ha perfezionato e completato ciò che prima era imperfetto ed incompleto.

Ha dato base organica a ciò che già prima esisteva, ponendo come caposaldo la completa parificazione degli stranieri ai nazionali in materia di proprietà industriale e commerciale, riconoscendo il diritto degli stranieri di invocare le leggi dello Stato.

Ha tolto la restrizione basata sul principio della semplice reciprocità specifica, stabilendo un'Unione territoriale per la protezione industriale con l'effetto di conferire allo straniero una legittimazione alla protezione nei rispetti di questo speciale territorio. La reciprocità è generica e non specifica, di qualità e non di quantità.

La Convenzione abolì molte difficoltà pratiche che decurtavano indirettamente i diritti dello straniero, difficoltà nascenti dalla natura stessa della materia, e che sono state superate dalla Convenzione con lo stabilire una serie di provvedimenti intesi a facilitare l'esercizio dei diritti che già esistevano, od a renderlo meno oneroso.

In questa parte l'Unione crea un diritto comune che si sovrappone alla legislazione interna ed agisce sopra il territorio degli Stati aderenti.

Questo diritto comune può essere più liberale della legge interna, per cui nei vari casi in cui esso è stato attuato ha anche esercitato un'azione di elevazione dei concetti giuridici dei singoli paesi.

Con questi cenni introduttivi, abbiamo solamente voluto entrare nel campo della proprietà industriale, essendo la fondazione dell'Unione generale la base di ogni attuazione nuova dalla quale le Unioni ristrette derivano.

Il nostro compito è quello di analizzare la registrazione internazionale e dovremo quindi limitarci ai campi ristretti per i quali la registrazione internazionale sussiste e funziona, e più specialmente, per la particolare importanza che le compete, alla registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio.

§ 2. INTRODUZIONE STORICA DELLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE.

L'idea di una registrazione internazionale quale oggi funziona per gli Stati dell'Unione ristretta, non si era manifestata nella sua semplicità già dall'origine dell'Unione generale per la protezione della proprietà industriale, ed il suo vero concetto non prese forma che dopo la Conferenza di Roma tenuta nel 1886.

Abbiamo visto già nel primo § quali siano stati i moventi che indussero alla fondazione dell'Unione generale per la protezione della proprietà industriale, e per ciò che riguarda i marchi di fabbrica possiamo aggiungere le considerazioni seguenti:

L' interesse di attirare l' industria straniera in un paese per mezzo di un trattamento speciale favorevole per gli stranieri non esisteva in materia di marchi; il negoziante straniero che cercava di portare all'estero i prodotti designati dal suo marchio, veniva considerato come un concorrente del commerciante nazionale e quindi trattato come tale.

La sua ammissione eventuale ad usufruire dei diritti concessi dalla legge nazionale, era un mezzo per esercitare una pressione sugli altri Stati per ottenere da parte loro un trattamento analogo.

L'assimilazione degli stranieri ai nazionali non veniva accordata che in virtù delle dichiarazioni di reciprocità o per mezzo di trattati diplomatici, e il trattamento accordato agli stranieri dalle leggi nazionali era differente in ogni paese e non tutti accordavano la reciprocità esplicitamente.

Ma anche se la reciprocità veniva accordata dalla legge non si era mai in chiaro sul modo di poterla interpretare, e non si sapeva se la legislazione esigeva una reciprocità stabilita da una dichiarazione di una autorità competente, oppure una reciprocità legale da dedurre dalle leggi che entravano in considerazione.

Inoltre le due leggi dovevano concordare in maniera assoluta, oppure semplicemente assimilare ai nazionali i cittadini del paese ? (vale a dire rappresentare una reciprocità formale ?)

Quanto a contratti bilaterali che si occupano direttamente di marchi di fabbrica, non ne troviamo prima del 1860. La maggior parte sono trattati di commercio o di amicizia, pochi sono quelli che si occupano esclusivamente di proprietà industriale.

Per sua natura la proprietà industriale aveva bisogno di disposizioni permanenti, che garantissero la sicurezza giuridica necessaria; in più una giurisprudenza uniforme concernente questo speciale diritto non poteva stabilirsi perchè i trattati che venivano conchiusi non erano tutti stipulati sullo stesso tipo ed anzi, al contrario, costituivano una complicazione di metodi, e aumentavano le divergenze nell'enumerazione dei diritti accordati appunto da questi contratti.

Gli uni davano unicamente allo straniero il diritto di far sospendere sul territorio dello Stato contraente la riproduzione del marchio, omettendo così di proibire la vendita e la messa in vendita dei prodotti rivestiti di un marchio imitativo o contraffatto, tralasciando inoltre altre questioni del diritto degli stranieri, quale la perdita e gli effetti del diritto del marchio.

Per tutte le ragioni esposte non deve sorprenderci se già prima della fondazione dell'Unione, il congresso internazionale della proprietà industriale tenuto a Parigi nel 1878, abbia discusso e votato certe proposte intese a semplificare ed unificare la registrazione dei marchi.

Due desideri importanti erano stati espressi:

a) Quello che il deposito dei marchi si potesse effettuare simultaneamente presso l'autorità locale competente e presso i consolati stranieri delle diverse nazioni.

b) Quello che le formalità di un'inscrizione internazionale fossero regolate da un sistema internazionale in virtù del quale il possessore di un marchio nel depositare questo presso uno Stato, avesse potuto simultaneamente ottenerne la protezione in tutti i paesi che avessero aderito al contratto.

Con la lettera a) ci troviamo davanti ad una semplificazione relativa. L'unità d'azione della registrazione era dipendente dalle registrazioni singole in ogni Stato, ciò che naturalmente non semplificava la procedura d'iscrizione e le spese.

Nella lettera b) vediamo una proposta alquanto audace e che presentava varie incognite; si eliminavano, è vero, le spese e la molteplicità dei depositi, ma non era forse conveniente che gli Stati fossero avvertiti del deposito di un marchio nel loro paese d'origine? Era inoltre possibile sperare in una unificazione delle legislazioni nazionali?

Nel 1880 e 1883, in vista della creazione dell'Unione, problemi più urgenti a questo scopo impedirono di occuparsi in modo speciale della registrazione internazionale dei marchi; furono invece stipulati i principî essenziali atti a costituire le basi dell'Unione internazionale (vedi § 1).

Per ciò che riguarda la registrazione del marchio, non si credette prudente ammettere che il deposito di un marchio depositato in un paese unionista fosse sufficiente per assicurare la protezione del marchio in tutti gli altri paesi dell'Unione, e fu stipulato l'articolo 5 della Convenzione che diceva che tutti i marchi depositati in un paese unionista sarebbero stati ammessi tali e quali al deposito in tutti gli altri paesi dell'Unione. Con ciò non veniva però risolto il problema della semplificazione economica, formale, e amministrativa.

Erano necessari, secondo l'articolo 5 della Convenzione, la molteplicità dei depositi, delle tasse, e si arrivava ad una spesa che ammontava a circa 50 fr. per ogni deposito di marchio presso ogni singolo Paese unionista.

Per queste ragioni la delegazione svizzera alla Conferenza di Roma portò un progetto sulla registrazione internazionale che fu molto fecondo per l'avvenire. Fu Bernardo Frey-Godet, allora segretario dell'Ufficio internazionale, che dietro consiglio del Consigliere federale Numa Droz

cercò un campo d'attività tale d'aumentare l'importanza dell'Ufficio internazionale e utile nello stesso tempo per gli Stati contraenti. A Frey-Godet, una unificazione amministrativa nel campo dei brevetti non sembrava possibile, mentre che, per i marchi, una certa centralizzazione sembrava più facile, sebbene si urtassero differenze di principî e di sistemi.

In certi Paesi, infatti, la registrazione aveva un effetto puramente dichiarativo, in altri invece un effetto attributivo; pure differenze esistevano per ciò che riguarda il marchio, ammesso senza esame da alcuni Stati mentre che per altri la sua registrazione era subordinata ad un esame preventivo.

Quasi scartando quindi la possibilità di poter unificare internazionalmente queste leggi, Frey intravvide la possibilità di poter unificare il sistema di protezione internazionale rinunciando ad ogni unificazione che implicasse una modificazione delle leggi nazionali in ciò che concerneva le condizioni materiali della protezione. Ideò quindi un sistema di registrazione internazionale in questo senso:

La registrazione internazionale del marchio all'Ufficio internazionale di Berna non avrebbe che l'effetto di una domanda effettuata simultaneamente in ogni singolo Stato contraente. Ciascun paese applicherebbe il suo proprio sistema come se il marchio gli venisse annunciato direttamente. Il solo cambiamento consisterebbe nel sostituire un deposito unico ad una molteplicità di depositi, che esigeva formalità complicate e costose.

Il principio del deposito diretto presso l'Ufficio Internazionale fu combattuto dalla Delegazione italiana con un controprogetto nel quale si giudicava più conveniente lasciare al paese d'origine la funzione di intermediario.

Ambedue i progetti presentavano però un punto delicato nella determinazione dei rapporti tra il marchio internazionale e i marchi simili anteriormente registrati nei singoli paesi.

E fu così che i delegati dei paesi dove esiste il sistema dell'esame preventivo del marchio attirarono immediatamente l'attenzione dei delegati della Conferenza sul problema dell'anteriorità.

La Conferenza si chiuse stimando che ambedue le proposte della Svizzera e dell' Italia erano meritevoli di uno studio approfondito e le rinviò alla successiva conferenza.

La prossima conferenza fu quella tenuta a Madrid nel 1890-91.

La Svizzera propose nuovamente il suo progetto modificato dalle proposte italiane e riveduto tenendo conto di vari consigli di un giurista che, all'epoca, era molto versato in questioni internazionali: il professore Luigi Renault della Facoltà di diritto di Parigi.

Secondo il progetto svizzero l' Ufficio internazionale avrebbe dovuto notificare alle diverse amministrazioni dei Paesi contraenti ogni registrazione internazionale in modo che a queste fosse data la possibilità di inscrivere nel loro registro nazionale i marchi registrati internazionalmente; la Svizzera proponeva inoltre che la registrazione internazionale non venisse domandata direttamente dall' interessato e che si riconoscesse il paese d'origine come intermediario.

La Conferenza completò e modificò infine vari principi e concetti presentati nel progetto della Conferenza di Roma:

a) Accordò l'applicazione della Convenzione ai non unionisti stabiliti in un paese dell'Unione;
b) Stipulò il principio secondo il quale la registrazione internazionale avesse il medesimo effetto come se il marchio venisse depositato direttamente in ogni singolo paese;
c) Accordò il diritto di rifiuto ai paesi d'importazione del marchio;
d) Fissò la durata della protezione internazionale a 20 anni, con la riserva che la protezione internazionale dovesse automaticamente cessare, cessando la protezione al paese d'origine.

Per questa ragione fu fissato che qualsiasi annullamento, radiazione, rinuncia, trasmissione, ed altro cambiamento non avrebbe potuto avere effetto se non dopo essere stato registrato nel paese d'origine e annunciato all'Ufficio internazionale.

L'Amministrazione olandese propose una nuova formula riguardante le tasse da percepire per la registrazione internazionale che fissò a 200 franchi da versare all' Ufficio internazionale e da dividere poi fra gli Stati alla fine d'ogni anno dopo aver dedotto le spese amministrative.

La proposta fu accettata e la somma ridotta a 100 fr. Il 14 aprile 1891 a Madrid fu adottata la Convenzione e vi aderirono solamente 9 Stati, dei quali 5 la poterono ratificare nei termini prescritti nel giugno 1892, ed erano Belgio, Spagna, Francia, Svizzera e Tunisia. Il 15 luglio 1892 la Convenzione ristretta entrava in vigore. Il servizio della registrazione internazionale fu subito organizzato ed il 23 gennaio 1893 il primo marchio veniva registrato a Berna.

Nel 1894, i Paesi Bassi, Portogallo, Italia e, nel 1896, il Brasile entravano a far parte della Convenzione ristretta.

La successiva conferenza fu quella di revisione di Bruxelle; Iª sessione 1897, IIª sessione 1900.

A questa Conferenza furono portate varie proposte di modificazione presentate quasi tutte dall' Ufficio internazionale stesso.

Vogliamo quindi elencare le proposte che furono accettate :

« Articolo 3. Se il depositario di un marchio rivendica il colore come elemento distintivo del suo marchio, sarà tenuto di fare una dichiarazione accompagnata da una descrizione sul colore del marchio che intende proteggere, e dovrà inoltre depositare un certo numero di esemplari del marchio destinato ad essere ammesso.

« Articolo 4. Se un marchio è già depositato all'Ufficio nazionale d'uno o più paesi contraenti, e se questo viene ulteriormente registrato internazionalmente, la registrazione internazionale sarà considerata come sostituita alla registrazione nazionale senza pregiudicare i diritti acquisiti dalle registrazioni anteriori.

« Articolo 5. Un rifiuto non potrà essere opposto ad un marchio registrato internazionalmente se non nelle medesime condizioni in cui si può opporre un rifiuto ad un marchio registrato nazionalmente; questo rifiuto dovrà essere motivato.

« Articolo 9 bis. Ogni trasmissione di un marchio d'un paese contraente ad un altro dovrà venir notificata all'Ufficio internazionale dall'Amministrazione del primo, e per essere valevole dovrà ricevere il consenso del secondo.

« Articolo 8. In caso di un deposito collettivo la tassa internazionale di 100 fr. vien ridotta a 50 fr. per ogni marchio depositato simultaneamente dal medesimo proprietario.

Entrano a far parte della Convenzione l'Austria, l'Ungheria, il Messico, nel 1909.

Nel 1910 si contavano complessivamente 1409 marchi registrati internazionalmente.

La Conferenza di Washington del 1911 portò alcuni cambiamenti del testo della Convenzione, cambiamenti che costituivano un evidente progresso sulla via della semplificazione della registrazione internazionale:

1) Fu deciso di pubblicare i marchi internazionali su di un bollettino speciale intitolato « Les Marques Internationales ».

2) Per la rivendicazione del colore del marchio venne abolita la descrizione espressamente richiesta alla Conferenza di Bruxelles, solo richiedendo come necessario che venisse menzionato il colore o la combinazione dei colori che si volevano proteggere.

3) La pubblicazione del marchio nel periodico « Les Marques Internationales » fu considerata come sufficiente e nessun'altra pubblicazione poteva venir richiesta dal depositario.

4) Fu affermato il diritto di priorità (di 4 mesi) stabilito dalla Convenzione generale per ogni marchio registrato internazionalmente.

5) Fu inoltre stipulato nell'articolo 9 che ogni domanda emanata dal proprietario di un marchio e tendente a ridurre l'elenco dei prodotti ai quali il marchio si applicava, debba venir notificata a Berna ed agli Stati contraenti.

   Inversamente, ogni domanda tendente ad aumentare il numero dei prodotti o comunque a modificarne l'elenco, non nel senso però di una semplice riduzione, trarrà seco l'obbligo, da parte del depositario, di un nuovo deposito internazionale.

6) Fu previsto infine, con l'articolo 8 bis, la rinuncia alla protezione per uno Stato o per un gruppo di Stati.

La guerra naturalmente causò al servizio della registrazione internazionale un periodo diremo quasi di sosta. Vediamo Stati che rinunciano alla notificazione dei marchi di Paesi che si trovano in guerra fra di loro, altri che sospendono le notificazoni ufficiali che a loro erano destinate. Inoltre la complicata situazione dei cambi rese i pagamenti meno facili.

Malgrado il momento difficile creato dalla guerra, nessuno rinunciò alla Convenzione di Madrid; nel 1916, anzi, vediamo il numero delle registrazioni internazionali aumentare, e nel 1918 sorpassare di parecchio il numero che si era raggiunto nel 1908.

Nel 1917 il Marocco, ad eccezione della zona spagnola, aderisce alla Convenzione; gli Stati aderenti sommano così a 14.

Il periodo del dopo guerra fu in modo particolare brillante per il servizio della registrazione. Sei nuove adesioni portavano al numero di 20 gli Stati aderenti alla Convenzione ristretta: Cecoslovacchia nel 1919, Romania nel 1920, Serbia-Croazia-Slovenia nel 1921, Germania nel 1922, Stato libero di Danzica nel 1923, Lussemburgo nel 1924.

Nel 1925 ebbe luogo la Conferenza dell'Aja; la maggior parte delle modificazioni accettate da questa Conferenza non toccarono questioni di principio. Elenchiamo i principali ritocchi:

1) Secondo l'articolo 3, l'amministrazione del paese d'origine dovrà per ogni domanda di registrazione internazionale che le vien diretta, accertarsi che le indicazioni che figurano sulla domanda cor-

rispondino alle indicazioni del registro nazionale. Il diritto di priorità accordato dall'articolo 4 della Convenzione generale dell'Unione, non può venir subordinato alla presentazione di una richiesta, o all'adempimento delle formalità prescritte dai detti articoli.

2) L'articolo 5 dice che le amministrazioni che non hanno rifiutato il marchio entro il tempo massimo di un anno, vengono considerate come se l'avessero accettato tacitamente.

La notificazione del rifiuto può venir indirizzata al depositario del marchio, se il suo nome è stato indicato all'Ufficio internazionale del Paese d'origine.

In caso di rinnovo il nuovo periodo di validità del marchio incomincia non dal giorno susseguente alla scadenza, ma bensì dalla data in cui il nuovo deposito è stato effettuato.

Entrano a far parte dell'Unione ristretta: la Turchia nel 1925, Tangeri nel 1936, l'Eritrea, l'isola dell'Egeo, la Libia nel 1932, il principato del Lichtenstein nel 1934. Il Brasile e le Indie Olandesi denunciano l'Accordo rispettivamente l' 8 dicembre 1934, e il 4 novembre 1936.

Alla Conferenza di Washington *segue quella di Londra nel 1934.* È questa l'ultima Conferenza che completa quella di Parigi e di Madrid, nel testo vigente dell'Aja, già firmato ma non ancora entrato in vigore.

Risoluzioni e voti adottati dalla Conferenza:

1) L'articolo 5 lettera c, n° 3, del testo di Londra tratta il problema dell'impiego simultaneo del marchio da parte delle aziende collegate, aziende considerate condomine al marchio, secondo la loro legge nazionale, e prevede che il marchio non potrà essere di ostacolo alla tutela negli altri Paesi contraenti, semprechè non ne derivino equivoci presso il pubblico e non sussistano impedimenti di pubblico interesse.

2) L'articolo 6 lettera D, tratta dell'indipendenza parziale del marchio.

Gli Stati si impegnano a riconoscere che il marchio già registrato regolarmente nel paese d'origine e più tardi registrato in un successivo Paese unionista, venga considerato indipendente a partire dal momento in cui la successiva registrazione ha avuto luogo, purchè sia conforme alla legge del Paese d'importazione.

Quindi lo Stato B può esigere, per registrare un marchio estero unionista, che esso sia registrato regolarmente nello Stato A. Ma B, dopo averlo registrato deve proteggerlo anche se esso dopo la registrazione nello Stato B decade nello Stato A.

Ciò è molto utile perchè al momento della registrazione del marchio è relativamente facile e raramente rovinoso mutare il

marchio, mentre la perdita del marchio dopo vari anni dacchè la registrazione ha avuto luogo può involgere la perdita di ingente clientela.

3) L'articolo 6, quarto capoverso, tratta la questione della cessione del marchio e stabilisce che i Paesi più rigidi dovranno riconoscere come valido il passaggio del marchio quando sarà ceduta quella parte dell'azienda che è situata nel paese d'origine in cui il marchio è trasmesso, col diritto esclusivo di fabbricare e vendere quei prodotti a cui il marchio si riferisce, salvo sempre la facoltà dei detti Paesi di considerare nullo il trasferimento capace di ingannare il pubblico, specie sulla provenienza, sulla natura, o sulle qualità sostanziali della merce.

CAPITOLO II

LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DOPO LA COSTITUZIONE DELL'UNIONE.

§ 3. Principio della registrazione internazionale.
§ 4. La registrazione internazionale dei marchi.
§ 5. Durata e tasse della registrazione internazionale.
§ 6. Motivi che possono costituire il rifiuto di un marchio.

§ 3. PRINCIPIO DELLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE.

La registrazione internazionale è fondata sul principio seguente:

Ogni marchio che è stato preventivamente depositato al paese d'origine (che sia uno degli Stati contraenti), se viene in seguito registrato all'Ufficio internazionale di Berna, godrà negli altri paesi contraenti la stessa protezione, come se vi fosse stato *direttamente* depositato.

Gli Stati aderenti la cui legislazione prevede la possibilità di un rifiuto di protezione, hanno un anno di tempo per esercitare questa facoltà; trascorso questo termine, il marchio dovrà essere considerato come protetto anche in questi Stati.

Il marchio pertanto registrato nel paese d'origine e poi registrato internazionalmente, viene ad essere protetto tale e quale negli altri Stati contraenti, anche se il tipo del marchio non è considerato dalle leggi interne di uno o più di questi Stati, salvo il diritto, per ognuno di essi, di rifiutare il marchio nel termine di un anno a datare dalla notifica dell'avvenuta registrazione internazionale. Viene però riservata in ogni periodo di tempo la possibilità di invalidare il marchio con procedimenti giudiziari o amministrativi.

La registrazione effettuata all'Ufficio internazionale di Berna basta adunque per ottenere la protezione del marchio in tutti gli Stati aderenti all'accordo di Madrid, senza bisogno di eseguire un deposito speciale in ognuno di essi.

Si è voluto però strettamente mantenere il principio che un marchio per avere il diritto alla protezione negli altri Paesi dell'Unione ristretta, debba prima ottenere la protezione nel suo Paese d'origine, rimanendo quindi il Paese d'origine qualche cosa di inseparabile dal marchio.

L'articolo 6 della Convenzione generale dice infatti:

« Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protegée telle quelle dans les autres pays de l'Union. »

La Convenzione indica pure con precisione quale deve ritenersi il Paese d'origine, seguendo il concetto generale da essa accolto e stipulato negli attuali articoli della Convenzione ma invertendone l'ordine di applicazione per i marchi.

In base agli articoli 2 e 3 per stabilire se vi è diritto all'applicazione della Convenzione si deve seguire anzitutto il criterio della cittadinanza; si ricorrerà, in mancanza, al criterio del domicilio e per ultimo a quello dell'esistenza degli stabilimenti sul territorio unionista.

Per stabilire il Paese d'origine di un marchio l'ordine è invertito e si ha per contro riguardo prima di tutto all'esistenza degli stabilimenti; ove questi non esistano, al domicilio, ove non vi sia domicilio, alla cittadinanza. Quindi in questo campo la Convenzione considera come principale criterio quello dell'esistenza di uno stabilimento; e poichè si possono avere stabilimenti in più paesi unionisti, così diversi possono essere i Paesi d'origine di marchi della stessa ditta.

Ciò resta possibile solamente secondo il testo dell'Aja, perchè il testo antecedente della Convenzione accordava la protezione solo nel paese ove esisteva lo stabilimento principale, colla conseguenza che il diritto alla protezione dipendente dallo stabilimento non poteva sorgere che in un solo Paese.

È da notare che quando non si tratta di rivendicare marchi a termine degli articoli 2 e 3, si può invocare a scelta il diritto che nasce dall'essere cittadini, o quello che nasce dal domicilio, o quello che viene dallo stabilimento, e in base a uno di questi criteri si può avere diritto all'applicazione delle norme della Convenzione.

L'articolo 6, anteponendo il criterio di domicilio al criterio della nazionalità, stabilisce invece un ordine obbligatorio, e ciò perchè trattandosi di marchi di fabbrica la scelta del Paese d'origine può influire sulla espansione dei diritti, dato che per giudicare della validità del marchio si applica lo statuto del Paese d'origine.

Si è voluto adunque mantenere strettamente il principio per la registrazione internazionale, che un marchio per avere il diritto alla protezione negli altri Paesi dell'Unione ristretta deve prima ottenere protezione nel proprio Paese; così il deposito all'Ufficio internazionale di

Berna, che serve a stabilire i diritti in tutti i Paesi contraenti, deve venir eseguito per mezzo dell'amministrazione del Paese d'origine del marchio.

Principio che è semplice ed anche unitario. Il Paese d'origine accordando la registrazione nazionale d'un marchio resta quasi garante per quest'ultimo, ed il Paese membro dell'Unione ristretta che l'accetta sa da dove viene il marchio che gli vien annunciato, ed inoltre in via generale sa per che merci questo è valevole.

Fin tanto che il marchio sarà protetto al Paese d'origine esso godrà pure la medesima protezione negli altri Paesi aderenti, e ciò fino alla scadenza del termine fissato dall'accordo di Madrid, che ha la durata di 20 anni.

Ogni marchio registrato internazionalmente godrà del diritto di priorità stabilito dall'articolo 4 della Convenzione generale, senza che sia necessario compiere delle formalità speciali a questo riguardo.

I Paesi ad esame preventivo hanno sollevato delle obiezioni per l'applicazione del principio dell'iscrizione del marchio al Paese d'origine.

In questi Paesi sussistendo l'esame preventivo, è chiaro che il depositario non può ottenere la registrazione del marchio se non dopo trascorso un tempo più o meno lungo che possa permettere di eseguire l'esame voluto, quindi durante questo tempo gli rimane impossibile farsi proteggere internazionalmente, e se il marchio vien rifiutato nel suo Paese d'origine non potrà mai pretendere la protezione negli altri Paesi. Se può sembrare questa ragione sfavorevole ai depositari di marchi nei Paesi ad esame preventivo, non dobbiamo però dimenticare che nei Paesi senza esame, la registrazione non garantisce « de plano » il diritto al marchio, e non protegge per nulla i depositari dalle rivendicazioni possibili che i terzi possono pretendere.

§ 4. LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI.

Oggetto del deposito:

L'oggetto del deposito è il marchio il quale è essenzialmente un segno o un'immagine che distingue i prodotti di un industriale o di un commerciante da quelli dei suoi concorrenti. Per poter compiere questo suo officio deve essere originale, distintivo, nuovo, (vale a dire differente dai marchi utilizzati dai terzi per i medesimi prodotti.)

Sebbene su questo principio ognuno sia d'accordo, cionondimeno, per quanto concerne il riconoscimento del carattere distintivo del marchio, le leggi differenziano abbastanza; vedremo poi nel seguente § quali siano in via di massima i caratteri che il marchio deve avere per essere ammesso alla registrazione.

Il depositario di un marchio deve procedere nel modo seguente:

1) Anzitutto deve annunciare regolarmente il marchio all'amministrazione del suo Paese d'origine, incaricando la medesima di annunciare il suo marchio all'Ufficio internazionale di Berna, chiedendo la registrazione internazionale del marchio.

2) La richiesta vien scritta dal proprietario stesso del marchio e deve essere conforme alle prescrizioni della legge nazionale del Paese d'origine.

L'amministrazione nazionale a sua volta:

Inoltra la domanda di registrazione da lei stessa redatta in due esemplari, all'Ufficio internazionale controllando che le indicazioni siano giuste e corrispondino esattamente alla iscrizione fatta nazionalmente ed in questa fornisce le indicazioni seguenti:

a) Nome, professione o impresa, indirizzo del depositario del marchio.

b) Fac-simile del marchio.

c) Lista dei prodotti che col marchio si intendono contrassegnare.

d) Data e numero di matricola del marchio iscritto nazionalmente.

e) Aggiunge alla domanda la somma dovuta per la tassa internazionale in franchi svizzeri, o vi precisa la data del giorno nel quale il pagamento è stato effettuato se il proprietario del marchio ha inviato direttamente la somma richiesta all'Ufficio internazionale.

f) Aggiunge inoltre il cliché del o dei marchi che si intendono registrare.

L'Ufficio internazionale procede a sua volta, nel corso della registrazione, a parecchie operazioni che vogliamo qui appresso elencare:

1) Ricevuto il cliché e dopo aver riscossa la somma che gli spetta, l'Ufficio internazionale esamina il formulario e verifica se tutte le indicazioni che sono richieste dal regolamento sono state eseguite. Se tutto ciò corrisponde alle formalità richieste, procede alla registrazione del marchio e nel registro internazionale iscrive i dati seguenti:

   a) Data della registrazione internazionale.

   b) Numero d'ordine del marchio.

   c) Nome e indirizzo del proprietario.

   d) Prodotti e merce per i quali il marchio si applica.

e) Paese d'origine del marchio, data e numero di registrazione di questo Paese.

Gli effetti della registrazione internazionale incominciano da questo momento.

Queste indicazioni vengono completate ulteriormente con le date di notificazione alle diverse amministrazioni dei Paesi contraenti, e con i rifiuti eventuali espressi da quest'ultimi.

2) L'Ufficio internazionale rinvia all'amministrazione del Paese d'origine uno degli esemplari della domanda, firmato e timbrato. Questo esemplare costituirà il certificato della registrazione. Il secondo esemplare pure firmato e timbrato vien conservato negli archivi dell'Ufficio internazionale.

3) L'Ufficio internazionale notifica alle amministrazioni dei diversi Paesi dell'Unione la registrazione. Questa notifica secondo l'articolo 9 dovrebbe avvenire senza alcun ritardo; in pratica però viene eseguita dopo una diecina di giorni. Per la notifica l'Ufficio internazionale invia una riproduzione tipografica del marchio, accompagnata dalle diverse indicazioni che figurano nel registro e se è il caso aggiunge anche la descrizione del colore, con un esemplare in colore del marchio.

4) L'Ufficio internazionale inoltre procede alla pubblicazione della registrazione nel modo seguente:

a) Pubblica ogni mese un periodico intitolato « Les Marques internationales » il quale contiene la riproduzione di ogni marchio, con tutte le indicazioni necessarie, aggiungendo anche la indicazione del o dei colori.

b) Invia ad ogni amministrazione un numero di esemplari stabilito dall'amministrazione nazionale stessa. (L'articolo 5 della Convenzione prevede anche che chiunque lo voglia può ottenere dietro pagamento questo giornale).

5) Trasmette eventualmente all'amministrazione del Paese d'origine e all'interessato ogni dichiarazione di rifiuto formulata da un Paese dell'Unione ristretta.

L'articolo 3 dice che la pubblicazione della registrazione nel giornale « Les Marques internationales » e l'invio di questo alle amministrazioni, vien considerato in tutti i Paesi contraenti pienamente sufficiente; nessun'altra pubblicazione potrà pertanto venir richiesta dal proprietario del marchio.

I Paesi aderenti a loro volta si comportano nel modo seguente:

1) Nel tempo stabilito dall'accordo, al più tardi entro un anno dall'avvenuta registrazione internazionale, i Paesi aderenti possono inviare a Berna una dichiarazione motivata del rifiuto di protezione.

   La notifica del rifiuto vien fatta in tre esemplari, e inviata all'Ufficio internazionale, il quale a sua volta ne invia una copia all'amministrazione del Paese d'origine, e un'altra al proprietario del marchio o a chi per esso.

   Questa notificazione che è fatta su apposito formulario dovrà menzionare, oltre alle normali indicazioni, anche il motivo di tale rifiuto, e se si tratta di un rifiuto provvisorio, indicare il termine in cui gli interessati possono far valere i loro diritti.

   Nel caso che il rifiuto sia motivato dall'esistenza di un deposito anteriore, la notificazione dovrà indicare il marchio nazionale o internazionale con il quale vi è collisione, e specificare il domicilio e il nome del proprietario del marchio anteriore, la sua data di registrazione e il suo numero di matricola.

   Questo avviso porterà sul retro un'indicazione delle disposizioni generali relative al rifiuto, e indicherà quale è il termine di scadenza per il ricorso e a quale autorità questo deve venir inoltrato.

2) Le amministrazioni possono pure reclamare secondo la loro legislazione nazionale, la giustificazione della legittimità d'uso in certi elementi del marchio, (stemmi, insegne, ritratti, distinzioni onorifiche, titoli ecc.).

Relazioni dell'Ufficio internazionale con il depositario del marchio:

L'intermediario esclusivo tra l'Ufficio internazionale e il depositario del marchio resta l'amministrazione del Paese d'origine.

È solamente per certe formalità posteriori alla registrazione (notificazione di un rifiuto, scadenza della protezione), che l'Ufficio internazionale comunica direttamente con il proprietario del marchio o con il suo mandatario.

§ 5. DURATA E TASSE DELLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE.

A differenza della protezione che un marchio internazionale gode secondo la legge nazionale di ogni Paese aderente nel quale è protetto, la durata del marchio registrato internazionalmente è uniforme ed è fissata dagli articoli 6 e 8 alinea 3° e 4°, a 20 anni. Ciò è facilmente comprensibile dato che se la durata non fosse uniformemente

fissata a 20 anni per ogni Paese, essendo la durata dell'inscrizione nazionale diversa e variante da 5 anni ad un tempo indeterminato, si arriverebbe ad una complicazione enorme, specialmente per quanto riguarda il problema dei rinnovi.

Prima della revisione dell'Aja, la tassa internazionale d'inscrizione era fissata per ogni singolo marchio a 100 fr. e a 50 fr. per più marchi depositati contemporaneamente dal medesimo proprietario. La conferenza dell'Aja ha portato queste tasse a 150 fr. e a 100 fr. rispettivamente.

Si ammette però che il depositario possa ratizzare questo pagamento pagando per ogni marchio isolato fr. 100 e fr. 75 per più marchi inscritti contemporaneamente, ottenendo in questo modo la protezione di 10 anni per il marchio, con la possibilità di continuare la protezione alla scadenza del decennio pagando un complemento di tassa di fr. 75 e 50 rispettivamente.

(Disposizione che non è da confondersi col semplice rinnovo e che ha solamente lo scopo di favorire la radiazione dei marchi che sono stati abbandonati entro i primi 10 anni della registrazione internazionale).

Sei mesi prima che scada il termine di protezione internazionale, l'Ufficio internazionale invia un avviso ufficiale al depositante, comunicandogli la data di questo termine. La radiazione del marchio per mancato pagamento del complemento di tassa vien pubblicata come di normale.

§ 6. MOTIVI CHE POSSONO COSTITUIRE IL RIFIUTO DI UN MARCHIO.

La domanda di registrazione all'Ufficio internazionale di Berna non costituisce il diritto assoluto di ottenere in tutti gli Stati aderenti la protezione, ma l'Ufficio internazionale, una volta ricevuta la domanda di registrazione internazionale, invia a ogni Stato aderente la notificazione della registrazione.

Ogni Stato aderente si comporta per questa notificazione come se fosse una domanda direttamente pervenutagli; essa è quindi sottoposta alle varie formalità richieste nei vari Paesi. Ove vi è l'esame, viene esaminata; ove si è l'istituto dell'opposizione, si fa luogo alla pubblicazione. Vengono pertanto seguite tante procedure amministrative quanti sono gli Stati.

Abbiamo visto che le amministrazioni interessate hanno solamente un anno di tempo per rifiutare la registrazione dei marchi annunciati attraverso l'Ufficio internazionale, occorre quindi, nello scegliere un marchio, tenere presenti le legislazioni dei diversi Paesi e sottomettersi il più possibile alle loro esigenze.

A) Eccezioni generali:

1) Anche nei Paesi dove la legge non prescrive alcuna esclusione di sorta per i marchi che si intendono registrare e proteggere, cionondimeno quelli che contengono delle immagini a dizioni scandalose, contrarie alla morale e all'ordine pubblico, non sono ammessi alla registrazione.

2) Nella maggioranza degli Stati sono esclusi i marchi che contengono stemmi, bandiere, ed altri emblemi o segni officiali adottati da diversi Paesi, oppure ritratti raffiguranti sovrani di un Paese unionista. (In Germania e nel Belgio, per esempio, gli emblemi nazionali sono permessi sul marchio se il proprietario dello stesso è stato autorizzato ad adoperarli. In Isvizzera e in Ungheria, gli emblemi nazionali possono venir adoperati se questi emblemi non costituiscono l'elemento essenziale del marchio).

3) L'emblema della Crose Rossa ed il nome stesso, sono l'oggetto di una protezione che si può dire universale.

4) Non sono protetti i marchi che rappresentano nomi di marchi che in certi Paesi sono qualificati liberi, oppure i marchi che contengono delle parole utilizzate in generale per indicare la natura, la quantità, la qualità, l'origine, la destinazione, o il valore di un prodotto, o che sono divenuti abituali nel linguaggio comune commerciale, o per il ramo al quale il marchio si riferisce.

5) Marchi sviatori: le dizioni che non corrispondono alla verità o che possono indurre in errore non sono ammesse, così pure le medaglie, le decorazioni che un marchio può avere al suo attivo, non sono ammesse se non dopo essere state autenticate.

6) I nomi delle persone e delle ditte, gli emblemi e i monogrammi ricevono diverso trattamento negli Stati unionisti. In più Paesi dell'Unione il nome può essere depositato se riveste una forma speciale e distintiva, o se costituisce un segno speciale. In altri Paesi invece viene ammesso senza restrizioni.

In Isvizzera, per esempio, solamente i nomi delle ditte industriali o commerciali possono venir registrati come marchi.

Gli emblemi o monogrammi adottati dall'industriale o dal produttore sono ammessi in molti Paesi; in altri invece sono esclusi solamente gli uni o gli altri.

7) L'impiego di termini troppo vaghi nella elencazione della merce che il marchio deve distinguere, oppure il fatto di far seguire alla enumerazione dei prodotti che il marchio deve proteggere, le parole « eccetera », oppure « ed altri oggetti » determinano quasi sempre un diniego « per termini vaghi ». Le dizioni gene-

riche: prodotti chimici, prodotti alimentari, oli, prodotti veterinari, articoli di sport, seterie, articoli in metallo, articoli in gomma, articoli da ufficio, merce di esportazione, prodotti di fabbricazione del depositante, ecc. sono troppo imprecise per evitare obiezioni. Occorre precisare ad esempio per i prodotti chimici, se essi riguardano la medicina o la fotografia, o l'industria; per gli olii, precisare se sono alimentari o tecnici; per le seterie, precisare se si tratta di stoffe, nastri o fili, e così via.

8) Sono anche rifiutati i marchi nel caso che l'indicazione della merce non corrisponda alla indicazione del marchio stesso; se per esempio la richiedente è una società per raffineria di zucchero, verrebbe rifiutata la registrazione del marchio destinato a distinguere tutt'altra merce come sarebbe il sapone.

B) Norme da seguire per la domanda di registrazione.

1) Per ottenere la registrazione di un marchio internazionale, occorre presentare una domanda di registrazione in cui vengono menzionati il nome, la professione, l'indirizzo del proprietario del marchio, il numero d'origine e la data di registrazione di esso nel Paese d'origine, ed eventualmente i diversi mutamenti avvenuti nella proprietà del marchio nazionale, un cliché dello stesso le cui dimensioni non siano inferiori a 15 mm nè superiori a 10 cm per ogni lato; lo spessore di questo cliché essendo quella normale di 24 mm.

(Questo cliché può essere restituito, se richiesto, entro due anni dalla pubblicazione internazionale di Berna, a spese del richiedente; trascorsi i tre anni, il clichè viene distrutto).

2) Il pagamento deve effettuarsi contemporaneamente alla domanda di registrazione internazionale. Il marchio non può infatti venir registrato internazionalmente prima che l'Ufficio internazionale non abbia riscosso la somma che gli spetta.

L'inosservanza di questa clausola conduce a dei ritardi di registrazione incresciosi per il proprietario del marchio.

3) Il nome, la professione (o impresa) l'indirizzo del proprietario del marchio devono figurare sotto l'indicazione del Paese d'origine.

(Spesso succede che una domanda di registrazione porti indirizzi diversi, di persone domiciliate in luoghi differenti. L'Ufficio internazionale ha suggerito la soppressione di questa pratica perchè era questa la ragione del rifiuto del marchio da parte di parecchi Stati, e inoltre figurandovi più indirizzi l'Ufficio internazionale non sapeva a chi rivolgersi per le comunicazioni necessarie.

4) Sotto l'indirizzo l'amministrazione del Paese d'origine deve far figurare e incollare a sinistra un fac-simile del marchio, (con l'eventuale indicazione del o dei colori che con questo si intendono rivendicare) e inscrivere a destra la lista dei prodotti per i quali il marchio è destinato.

5) Se il marchio contiene delle parole di una lingua o lettere sconosciute, l'amministrazione nazionale deve aggiungere una dozzina di esemplari tradotti in francese affinchè l'Ufficio internazionale possa inviare queste traduzioni alle amministrazioni che lo richiedessero.

6) Alla domanda di registrazione dev'essere unita una lista redatta in lingua francese dei prodotti per i quali la protezione è rivendicata; detta lista non deve contenere più di cento parole. Nel caso che le parole eccedessero le cento stabilite, dovrà essere pagata una tassa di 1 fr. svizzero per ogni linea supplementare stampata nel periodico « Les Marques internationales ».

L'Ufficio internazionale di Bérna, qualora non trovasse, per una ragione o l'altra, regolari i documenti accompagnanti la domanda di registrazione, provvederà ad avvertire delle manchevolezze riscontrate, sia l'amministrazione interessata sia il proprietario del marchio, e fisserà un nuovo termine di sei mesi per mettere in regola i documenti.

Se il termine di sei mesi trascorre senza che alcuna risposta sia pervenuta all'Ufficio internazionale, questi considera automaticamente abbandonata la domanda e procederà alla restituzione della tassa non prima però di aver dedotto le spese d'ufficio (massimo fr. 20).

Se questa domanda incompleta fa parte di un deposito collettivo di più marchi, il deposito di ogni singolo marchio compreso nel deposito collettivo verrà sospeso, a meno che il proprietario del marchio autorizzi l'Ufficio di Berna a considerare il marchio che fa difetto come isolato ed a volerlo quindi trattare come tale.

CAPITOLO III

EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

§ 7. Sostituzione della registrazione internazionale alla registrazione nazionale.

§ 8. Protezione identica a quella derivante dal deposito diretto in ogni singolo paese dell'Unione ristretta.

§ 9. Il diritto di priorità.

§ 10. Usurpazione del marchio durante e dopo l'intervallo di priorità.

§ 7. SOSTITUZIONE DELLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE ALLA REGISTRAZIONE NAZIONALE.

La registrazione internazionale è stata, sovente, preceduta dalla registrazione nazionale in uno o più Paesi diversi dal Paese d'origine del marchio. Questo caso si verifica di frequente quando un nuovo paese vuol entrare a far parte dell'Unione.

Quali sono in questo caso i rapporti che sussistono tra la registrazione internazionale nuova e le registrazioni nazionali antecedenti?

Continuano a sussistere entrambi parallelamente, oppure la seconda annulla la prima?

Il proprietario del marchio nella maggioranza dei casi ha interesse di ottenere la registrazione internazionale per evitare le molteplici spese, ed anche tutte le noie inerenti ai rinnovi nazionali, ma può darsi che possa desiderare di conservare i vantaggi derivanti dalle registrazioni nazionali che possiede.

L'articolo 4 bis, introdotto nella Convenzione durante la Conferenza di Bruxelles, ha risolto il problema nel modo seguente: se un marchio è depositato in uno o più Paesi fra loro contraenti, e se questo vien posteriormente annunciato internazionalmente a nome dello stesso titolare,

la registrazione internazionale verrà considerata come sostituita alla registrazione nazionale prima esistente, senza pregiudicare i diritti che con la registrazione nazionale si erano acquisiti.

Un'interpretazione logica di questa regola verrebbe a stabilire i seguenti principî: fino al giorno in cui la registrazione internazionale è stata compiuta, restano in vigore tutti i diritti che nascevano dalle singole registrazioni nazionali.

A contare dal giorno della registrazione internazionale e per effetto della sua sostituzione alla registrazione nazionale, quest'ultima si deve ritenere come non più esistente.

Se si accetta questa interpretazione della Convenzione, si stabilisce la perdita di ogni efficacia dei depositi nazionali antecedenti, e per conseguenza si deve concludere che se la registrazione internazionale viene a scadere, per non essere stata rinnovata dopo la scadenza dei 20 anni, il marchio perde ogni valore, anche se per virtù della registrazione nazionale compiuta dove il marchio ha durata illimitata, come in Italia per esempio, esso poteva conservare valore indipendentemente dalla registrazione internazionale.

Questa interpretazione però non sembra a noi sufficiente perchè, sebbene logica, si dimostra debole di fronte al ragionamento inverso.

E possiamo dire: è vero che la registrazione internazionale si intende sostituita alla nazionale, ma questa sostituzione può essere operativa solo fino a che la registrazione internazionale rimanga in vigore.

Ove la registrazione internazionale cessi, ritornano automaticamente in vigore le registrazioni nazionali antecedenti.

Poichè prima di tutto dobbiamo tenere presente il principio del paese d' origine del marchio, la sostituzione della registrazione internazionale alla nazionale non può estendersi al paese d'origine del marchio, perchè, non esistendo la registrazione nazionale del paese d'origine, non sarebbe possibile la registrazione internazionale.

Altro è il caso nel quale possiamo arrivare al controsenso seguente: ammettiamo che il marchio registrato nazionalmente in un Paese che entra a far parte dell'Unione posteriormente, venga quindi annunciato internazionalmente.

Può quindi venir rifiutato da parte di un Paese col quale già anteriormente esisteva una registrazione nazionale. Questo caso non è semplicemente teorico, perchè in pratica è possibile che la legislazione di uno Stato nell'intervallo di tempo trascorso fino alla partecipazione all'Unione abbia dovuto venir modificata, in modo che il marchio prima valevole sia ora inammissibile a rigore della nuova legislazione.

In questo modo il marchio annunciato internazionalmente, sebbene rifiutato, conserva la sua validità grazie alla registrazione nazionale fatta anteriormente.

Vediamo quindi che l'articolo 4 bis, è fondatissimo se si propone di estendere i vantaggi della registrazione internazionale ai marchi nazionali in questione, ma resta impossibile se vuol rendere nulla la loro protezione.

Non dobbiamo dimenticare inoltre che la sostituzione si produce salvaguardando tutti i diritti che il proprietario, con la registrazione nazionale, aveva acquistato, a condizione però che questi sussistano al momento in cui la registrazione internazionale vien operata.

Il diritto di priorità occupa in questa questione un posto importantissimo. La registrazione internazionale eseguita nel 1923 se per esempio, sostituisce la registrazione nazionale avvenuta nel 1917, ha per conseguenza che il proprietario del marchio nel suo Paese approfitta dei diritti che si riferiscono alla registrazione nazionale fatta nel 1917, senza più dover pagare le tasse nazionali nel Paese B. e senza eseguire il rinnovo nazionale fin tanto che la registrazione internazionale resta valevole. (Vedi pag. 187, 189, della Proprieté Industrielle 1925).

§ 8. PROTEZIONE IDENTICA A QUELLA RISULTANTE DAL DEPOSITO DIRETTO IN OGNI SINGOLO PAESE DELL'UNIONE RISTRETTA.

L'articolo 4, capoverso 1°, dispone: a contare dalla registrazione fatta all'Ufficio internazionale, la protezione del marchio in ogni singolo Paese contraente sarà la medesima, come se il marchio vi fosse stato direttamente depositato.

Ne segue quindi che l'effetto della registrazione nei diversi paesi varierà secondo l'effetto che la legislazione di ogni singolo Paese dà al deposito nazionale, e sarà quindi a seconda dei paesi, puramente dichiarativo o attributivo di proprietà, naturalmente a condizione che l'amministrazione di questi Paesi non abbia fatto uso delle facoltà che secondo l'articolo 5 le vien data di rifiutare un marchio se questo è in contraddizione con le sue leggi.

L'effetto della registrazione internazionale si assimila all'effetto del *deposito* eseguito direttamente in ogni singolo Paese dell'Unione ristretta, ma non a quello della *registrazione* eseguita in questi Paesi.

Negli Stati dove sussiste l'esame preventivo, la registrazione internazionale non ottiene gli effetti della registrazione nazionale se non dopo trascorso un anno di tempo e se l'amministrazione nazionale non ha inoltrato in questo periodo il suo rifiuto. Fino a questo momento non si può affermare che il marchio sia protetto, ed è per questo che nell'articolo 4 si sarebbe voluto cambiare la parola protezione in con-

dizione legale. Questa proposta fu respinta perchè due delegazioni si rifiutarono di accettarla, adducendo che la registrazione internazionale costituisce la base della protezione in ogni singolo Paese contraente, ed è veramente la protezione che si presume grazie a questa registrazione, a meno che da parte di questo o quel Paese venga dichiarato il contrario, usando del diritto di rifiuto.

L'osservazione che si può muovere a questa teoria è che i limiti della protezione non sono fissati dalla Convenzione e la protezione nazionale derivante dalla registrazione internazionale varia seguendo le leggi ed il sistema di registrazione in vigore in ogni singolo Paese. Cionondimeno la parola protezione mantiene il suo senso sotto certi punti di vista, poichè la registrazione internazionale presenta dei vantaggi speciali che il deposito non offre; essa stabilisce, per esempio, la durata uniforme del marchio internazionale, e d'altra parte offre con il suo periodico « Les Marques Internationales » la possibilità di una pubblicazione ufficiale considerata sufficiente da tutti i Paesi contraenti.

§ 9. IL DIRITTO DI PRIORITÀ.

A) Concetto generale.

Il diritto di priorità è stipulato nella legislazione dell'Unione generale di Parigi e non si riferisce solamente ai marchi, ma bensì a tutte le opere dell'ingegno per le quali l'Unione funziona.

Vogliamo quindi per meglio comprendere il concetto di priorità, innanzitutto dare un'esposizione generale ai termini dell'Unione generale.

L'intento dell'Unione di Parigi di assicurare agli stranieri il trattamento fatto ai nazionali ed in pari tempo dei diritti specialmente previsti dalla relativa convenzione, trova la sua più spiccata manifestazione nella garanzia del diritto di priorità con riferimento agli istituti giuridici delle privative industriali, dei modelli d'utilità, dei disegni e modelli industriali, e dei marchi di fabbrica e di commercio.

La regola fondamentale dell'assimilazione degli stranieri ai nazionali importa, per l'unionista che intenda avvalersi dei vantaggi della Convenzione, l'obbligo di uniformarsi alle condizioni di tutela imposte agli stessi nazionali.

Così dicasi degli oggetti della privativa, sia di invenzione propriamente detta, sia di modelli di utilità, sia di disegni o modelli industriali e dei segni idonei a costituire il marchio, la cui determinazione deve essere riservata al diritto positivo interno del Paese ove si vuole estendere l'originaria protezione. (Come si osserva nelle varie leggi per alcuni segni distintivi dei quali è espressamente vietato l'uso quale marchio).

Tale regola dell'assimilazione degli stranieri ai nazionali, dovrebbe a rigore imporre agli stranieri nei singoli Paesi dell'Unione, anche l'osservanza del requisito essenziale di novità, così come è richiesto per la validità della privativa, sia d'invenzioni industriali che di disegni e modelli, e per la tutelabilità dei marchi. Per cui ove, ad esempio, è riconosciuta la tutela giuridica agli attestati d'importazione, occorrerebbe sempre, per la validità della privativa, che la relativa invenzione già brevettata al paese d'origine non fosse stata da altri liberamente importata ed attuata all'estero prima della presentazione della domanda per il conseguimento dell'attestato.

Questo punto però è sembrato di così grave intralcio alla disciplina internazionale degli istituti giuridici, da consigliare l'opportunità di seguire una regola propria della Convenzione.

Questa regola consiste nell'attuazione del così detto « diritto di priorità » che comporta la seguente innovazione: « quando un unionista avrà presentato in uno dei paesi dell'Unione una domanda per il conseguimento di un brevetto d'invenzione o di una privativa di un modello, o di un attestato di trascrizione di un marchio, egli godrà di un termine di priorità, durante il quale nessun nuovo deposito e in genere nessuna divulgazione della sua invenzione, o messa in vendita di esemplari del suo disegno o marchio, potrà essergli opposto negli altri paesi dell'Unione. (Art. 4, lett. a, b). Questo termine è di 12 mesi per i brevetti e modelli d'utilità, e 6 mesi per i disegni e modelli industriali e per i marchi di fabbrica e di commercio.

Comincia a decorrere dalla data del deposito della prima domanda in uno dei Paesi dell'Unione con esclusione del « dies a quo » nonchè del « dies ad quem » se quest'ultimo capita in un giorno festivo nel paese in cui è chiesta la protezione. (Art. 4, lettera c, alinea 4, 5).

Per avvalersi della priorità di un precedente deposito occorre la presentazione di una domanda nella quale siano indicati la data e il Paese di tale deposito, citate nella pubblicazione dell'amministrazione competente.

D'altra parte, i Paesi potranno esigere la presentazione, nel termine di tre mesi, di una copia depositata precedentemente coi relativi disegni, descrizioni ecc. del certificato conforme a quello dell'amministrazione che l'avrà ricevuta.

Nessuna formalità è però richiesta all'atto del deposito della domanda, e solo ulteriormente potranno essere richieste altre giustificazioni. (Articolo 4, lettera d).

B) Il diritto di priorità in materia di marchi.

L'articolo 4 della Convenzione generale testo dell'Aja dice: « ogni persona che avrà domandato regolarmente la registrazione di un mar-

chio in uno dei Paesi contraenti avrà diritto, effettuando il deposito negli altri Paesi unionisti, di valersi del diritto di priorità per un tempo definito di sei mesi ».

In più dell'articolo 4 della Convenzione generale che riguarda anche i brevetti, disegni, modelli, interviene per ciò che riguarda i marchi l'articolo 6 della Convenzione stessa che assicura il marchio *« tale e quale »*.

L'articolo 6 presuppone la registrazione del marchio innanzitutto al Paese d'origine, mentre l'articolo 4 si accontenta della domanda di registrazione in uno dei Paesi dell'Unione.

Una domanda che sorge naturalmente confrontando questi due articoli, è di sapere perchè sussista la differenza di principio nel deposito dei marchi, e per quale ragione si esige per il marchio il primo deposito al paese d'origine.

Le disposizioni dei due articoli sono nettamente distinte. Prima di tutto sappiamo che l'articolo 4 tende a preservare la priorità del marchio specialmente per ciò che riguarda gli atti di concorrenza sleale che possono accadere fra il primo e il secondo deposito.

L'articolo 6 impone la registrazione al paese d'origine, perchè con questo intende evitare la possibilità che una persona, avendo adottato un marchio escluso dalla protezione nel suo Paese d'origine, lo depositi in un altro Paese dell'Unione e possa riuscire così ad ottenere la protezione nel suo Paese d'origine rivendicando l'applicazione del principio « tale e quale ».

Trattandosi dell'articolo 4 tale pericolo non sussiste, perchè l'applicazione di questo principio non sarebbe rivendicata che allo scopo di evitare che il deposito nel Paese d' importazione non resti annullato per fatti compiuti nell'intervallo corso fra questo deposito ed il deposito nel primo Paese.

Dunque vediamo che il primo deposito può venir operato in qualunque paese unionista per ciò che concerne la rivendicazione della priorità unionista, essendo l'accettazione del marchio dipendente dalla legge nazionale del paese d'importazione.

Se invece la persona che rivendica il diritto di priorità si propone di ottenere la protezione « tale e quale » del suo marchio nel paese d'importazione, dovrà allora aver ottenuto la registrazione al paese d'origine giusta l'articolo 6 della Convenzione.

Vediamo inoltre che l'articolo 6 non viene a cambiare nulla al principio dell'art. 4 il quale vuole che il tempo stabilito per la priorità sia contato, per tutte le invenzioni di proprietà industriale, dal deposito della prima domanda; e lo stesso articolo 6 nel testo dell'Aja afferma che: « il beneficio della priorità resta acquisito al deposito dei marchi nel tempo fissato dall'articolo 4 anche quando la registrazione

al Paese d'origine non intervenga che dopo l'espirazione di questo tempo ». Non è quindi necessaria una soluzione per stabilire se la registrazione del marchio al Paese d'origine imposta dall'art. 6 per il riconoscimento della protezione « tale e quale » del marchio negli altri Stati dell'Unione, implichi un'influenza qualunque sull'applicazione dell'art. 4 a tenore del quale il tempo prestabilito per la priorità entra in vigore nel giorno che segue la domanda e non la registrazione del marchio.

C) Il diritto di priorità quale lo troviamo sanzionato per il marchio internazionale.

« Ogni marchio che sia stato l'oggetto di una registrazione internazionale sarà messo al beneficio del diritto di priorità stabilito dall'articolo 4 della Convenzione generale, senza che sia necessario di compiere le formalità previste a lettera d) di questo articolo ».

Tale è la redazione data durante la Conferenza dell'Aja al paragrafo 2 dell'articolo 4.

Il testo quale era risultato dalle deliberazioni della Conferenza di Washington era così concepito:

« Ogni marchio registrato internazionalmente nei quattro mesi che seguiranno la data del deposito nel Paese d'origine sarà al beneficio del diritto di priorità ».

L'intenzione dei redattori di questo paragrafo è stata evidentemente quella di immunizzare il marchio internazionalmente registrato nel termine di priorità, contro l'effetto distruttivo di novità risultante dai fatti d'uso e di deposito compiuti, durante l'intervallo, nei diversi Paesi dell'Unione ristretta, e ciò al medesimo titolo che se esso marchio fosse stato oggetto di un deposito diretto in ognuno di questi Paesi.

Siccome l'articolo 4 D della Convenzione d'Unione subordina questa immunità alla rivendicazione della priorità fatta al momento del deposito nel Paese d'importazione, così la conferenza dell'Aja ha creduto opportuno di dispensare espressamente il depositante da ogni analoga formalità.

La domanda di registrazione internazionale implica quindi, di per se stessa, la rivendicazione della priorità risultante dal deposito effettuato nel Paese d'origine.

Va da sè tuttavia che ciò non accadrà se non nel caso in cui la domanda di registrazione internazionale sarà presentata entro il termine di priorità, il quale dalla Conferenza dell'Aja è stato portato da 4 a 6 mesi.

Non può essere quindi che il desiderio, forse in sè eccessivo, di una maggiore concisione che ha indotto la commissione di redazione della Conferenza a modificare l'inizio del paragrafo e che ha avuto così per effetto di far scomparire le parole « nel termine di sei mesi susseguenti la data del deposito nel Paese d'origine », parole che figuravano

nel testo votato a Washington e che erano state mantenute nel programma della Conferenza dell'Aja. D'altra parte è opportuno far rilevare che la V sotto-commissione, incaricata di studiare le diverse modifiche da apportarsi al testo dell'Accordo di Madrid, aveva espressamente deciso:

« Il termine di sei mesi (proposto nel programma) invece di quattro, è adottato ». (Atti dell'Aja, p. 282, 484, 528).

§ 10. USURPAZIONE DEL MARCHIO DURANTE E DOPO L'INTERVALLO DI PRIORITÀ.

Se un terzo durante l'intervallo di priorità e prima del secondo deposito, depositasse lo stesso marchio in un Paese dell'Unione, sarà valido questo deposito ?

Le convenzioni nulla dicono al riguardo ed una risposta adeguata a questa domanda dipende solamente e completamente dall'interpretazione che si dà al principio generale e fondamentale delle Convenzioni, col quale principio si dichiara che le Nazioni aderenti sono costituite in stato di Unione per la protezione della proprietà industriale.

Da questo stato di Unione sembra logico trarre la conclusione, che un marchio depositato da un unionista in uno Stato dell'Unione, non possa mai essere depositato in un altro Stato da altra persona; ammettere la possibilità contraria sarebbe voler misconoscere il principio dell'Unione.

Qui però sorge un'altra obiezione: la Convenzione dice che chi ha depositato un marchio in un Paese dell'Unione, ha un termine di priorità di sei mesi per depositarlo negli altri Paesi dell'Unione, onde da alcuni fu espressa l'opinione che, trascorso il termine di priorità di sei mesi, qualsiasi altra persona possa depositare lo stesso marchio a suo profitto in un altro Stato dell'Unione.

Per dare un'interpretazione logica a questo punto che è, ancora attualmente, oggetto a più d'una contestazione, occorre innanzitutto distinguere la registrazione del marchio dall'uso del marchio: siamo infatti in presenza di due concetti ben diversi fra loro.

Quando un ente o una persona assume un marchio ex novo che prima non aveva usato, abbiamo da parte sua occupazione di una res nullius. Chiunque prima di lui avrebbe potuto occupare quel marchio, quindi la sua registrazione in un dato Paese, può venir considerata come un'occupazione dei diritti limitati a quel Paese. Se vuol ottenere i diritti in più Paesi, deve dichiararlo e la Convenzione gli dà la possibilità di ottenere la registrazione desiderata concedendogli sei mesi di tempo. Se nei sei mesi chi aspira al marchio non

si serve di quel diritto, la cosa rimane res nullius in tutti i Paesi in cui non vi è registrazione del marchio, e ciascuno è libero di appropriarselo. Nè con ciò si lede alcun interesse, perchè trattandosi di un marchio nuovo non ancora conosciuto esso non rappresenta ancora nessuna attività, nessun valore che venga sottratto al primo depositario e se quest'ultimo poi, più tardi, si accorge che sarebbe stato nel suo interesse di fare il deposito a suo tempo, peggio per lui.

È questo il caso in cui il diritto di priorità sancito dalle Convenzioni internazionali viene applicato in senso limitativo del diritto del marchio

Se invece il marchio depositato in un solo Paese ed in altri Paesi unionisti da colui che lo ha registrato, senza che altre registrazioni siano state fatte prima di questo uso da altre persone, il depositante del marchio non si trova più di fronte a dei diritti derivanti dalla registrazione secondo l'articolo 4 dell'Unione, ma a dei diritti derivanti dall'uso del marchio in un determinato Paese; egli godrà quindi dei diritti di chi usa il marchio senza deposito secondo la legge interna di quel Paese.

Analizziamo ora l'ipotesi seguente: un marchio viene usato in un Paese estero senza che esista alcun deposito da parte di alcuno. Il depositante che lo ha depositato al suo Paese d'origine, intende ora registrarlo internazionalmente; a chi spetta ogni diritto? È sufficiene l'uso nel proprio Paese per impedire a qualsiasi altra persona di impadronirsi del marchio coll'uso in un altro Paese ?

Noi crediamo di poter rispondere affermativamente a questa domanda, in quanto però, non si verifichino quelle cause che fanno perdere valore al marchio in un determinato Paese o ne fanno presumere la rinuncia, tenendo altresì calcolo che i medesimi effetti si producono nei rapporti internazionali.

Così se il depositante di un marchio nel suo Paese d'origine per lungo tempo non ne avesse fatto uso, lasciando che altri invece ne facessero uso effettivo all'estero, non avrebbe il diritto di impedire la continuazione di questo uso.

E così molte possono essere le ipotesi in cui il diritto può essere stato compromesso dall'azione stessa dell'interessato e acquisito, per contro, da chi ha posteriormente usato il marchio; ma solo il fatto di non aver rispettato il termine di priorità non distrugge di per sè i diritti che possono derivare dall'uso del marchio. Solamente quindi nel caso in cui nuovi marchi vengono adottati senza venir messi in uso, il diritto di priorità ha il suo valore completo secondo l'articolo 4 della Convenzione.

Per quanto concerne i diritti relativi e diritto dei terzi la disposizione dell'articolo 4 della Convenzione secondo il testo dell'Aja garantisce il diritto di priorità sotto riserva dei diritti dei terzi. Riserva che in materia di marchi resta si può dire priva di senso, perchè è chiaro che il diritto di priorità non consente di depositare a proprio profitto un marchio

dove altri già lo usi, perchè l'uso costituisce nella maggior parte dei Paesi un diritto che non può venir annullato mediante il deposito formale.

La Conferenza di Londra a giusta ragione ha tolto questa riserva dall'articolo 4 introducendo una frase alla lettera B dello stesso articolo per spiegarne la soppressione.

Dopo aver indicato che i fatti compiuti durante il termine di priorità saranno senza influenza sulla validità del deposito se compiuti entro questo termine, esso aggiunge: « questi fatti non potranno far nascere alcun diritto di terzi nè nessun possesso personale. I diritti acquisiti da terzi avanti il giorno della prima domanda di deposito che serve di base al diritto di priorità restano riservati per effetto della legislazione interna di ciascun paese dell'Unione ».

CAPITOLO IV

ACQUISTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL MARCHIO NELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI DEI PAESI UNIONISTI

§ 11. Sistema dell'esame e non esame.
§ 12. Diritto di proprietà del marchio.
§ 13. Carattere dichiarativo e attributivo di proprietà.

§ 11. SISTEMA DELL'ESAME E NON ESAME.

L'articolo 4 della Convenzione dice che la registrazione internazionale produce un effetto uguale a quello che vi produrrebbe una registrazione nazionale diretta in ogni singolo singolo Paese dell'Unione.

Con ciò non si vuol dire che eseguito il deposito a Berna, verrà assicurata al marchio una protezione efficace nei diversi Paesi, senza considerare l'atteggiamento che i Paesi possono prendere rispetto ai marchi che a loro vengono annunciati; vuol dire bensì unicamente che la situazione sarà la stessa come se un deposito speciale venisse eseguito in ogni singolo Paese.

Sicchè le legislazioni nazionali conservano tutta la loro forza, ed è compito delle amministrazioni nazionali stesse di stabilire se la protezione possa o no venir accordata al marchio sul loro territorio.

Quindi il marchio verrà anzitutto sottoposto alle formalità che ogni legge nazionale di ogni singolo Paese dell'Unione ristretta richiede, al momento in cui questo marchio gli verrà annunciato dall'Ufficio internazionale di Berna.

Quindi, a seconda delle legislazioni, esaminate o no, gli verrà riconosciuto un valore dichiarativo o attributivo di proprietà che sarà, si può dire, in rapporto all'esame al quale il marchio verrà sottoposto e acquisterà un diritto di priorità nel senso che le leggi nazionali concedono.

Resta per noi quindi assolutamente necessario di elencare, se pur brevemente, i vari sistemi nazionali che, per la registrazione internazionale del marchio costituiscono un rapporto diretto fra loro, richie-

dendo appunto al marchio internazionale quelle qualità che possono soddisfare e tenere in considerazione le legislazioni nazionali dei Paesi interessati

I. GRUPPO: Paesi senza esame.

a) Paesi che non prevedono esame preventivo, nè pubblicazione preventiva, nè diritto di opposizione.

Possiamo chiamare questo sistema il vero sistema automatico di registrazione, perchè alla domanda di deposito di un marchio annunciato internazionalmente, ne segue sempre la conferma e l'accettazione del marchio da parte degli Stati che usano questo sistema.

Queste amministrazioni fanno, se si vuole, un esame della domanda di registrazione dal punto di vista della forma, e se i documenti giustificativi accompagnatori della domanda corrispondono alle prescrizioni in vigore, la domanda di registrazione viene senz'altro concessa.

Usano questo sistema: Belgio, Francia, Lussemburgo, Italia, Jugoslavia, Romania, Danzica, Marocco francese, Turchia, Tunisia.

b) Paesi che non praticano l'esame preventivo, ma prevedono la pubblicazione del marchio prima della registrazione, con il diritto di opposizione di terzi.

La domanda di registrazione viene pubblicata, e la registrazione non avviene se non dopo trascorso il termine concesso per l'opposizione.

Usano questo sistema: Olanda, Spagna.

II. GRUPPO: Paesi ad esame.

a) Sistema ad esame preventivo, senza pubblicazione preventiva del marchio e senza diritto di opposizione prima della registrazione.

L'esame preventivo tende ad assicurare il valore legale del marchio. L'amministrazione nazionale esamina e giudica se il marchio è ammissibile alla registrazione; appena il marchio vien registrato la sua proprietà è intaccabile.

Questo sistema non è usato da nessun paese appartenente all'Unione ristretta.

b) Sistema ad esame preventivo, con pubblicazione preventiva del marchio e con possibilità ai terzi di far uso del diritto di opposizione.

Usano questo sistema la Germania, la Spagna, il Messico il Portogallo.

III. GRUPPO: Sistema di notificazione preventiva al depositario.

In Ungheria e in Isvizzera, l'amministrazione esamina il marchio per sapere se questo secondo la legge sia legale e suscettibile di registra-

zione. Nel caso contrario la domanda di registrazione viene rifiutata. Se il marchio che si vuol depositare è identico o somigliante a un marchio già registrato anteriormente, l'amministrazione ne fa comunicazione al nuovo depositario, il quale può se lo desidera, ritirare, modificare o mantenere la sua domanda di registrazione. Inoltre l'amministrazione deve far ricerca nel suo registro delle anteriorità alle quali il marchio che si vuol registrare verrebbe ad urtarsi.

Come vediamo questo sistema presenta tutti i vantaggi del sistema ad esame preventivo, senza averne gli inconvenienti, specialmente per ciò che riguarda il carattere arbitrario del rifiuto di registrazione che quest'ultimo comporta.

§ 12. IL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL MARCHIO.

a) Proprietà basata sulla priorità d'impiego.

Sistema adottato dai Paesi seguenti: Belgio, Italia, Lichtenstein, Lussemburgo, Olanda, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia.

In questi Paesi il deposito non fa altro che originare una presunzione di proprietà che all'origine può venir contradetta da una prova contraria.

I proprietari di un marchio non registrato in questi Paesi, sono protetti contro l'usurpazione dello stesso, in virtù della legge contro la concorrenza sleale, per la quale possono sempre domandare la radiazione della registrazione dimostrando la priorità d'uso.

b) Proprietà basata sulla priorità di registrazione.

Sistema adottato dai Paesi seguenti: Germania e Città libera di Danzica.

Con questo sistema la priorità di adozione e d'impiego resta affermata grazie alla registrazione.

La legge esige la registrazione da colui che per il primo usa un marchio. Se questi tralascia di ottemperare alla formalità suaccennata non gli sarà poi possibile di lagnarsi quando un terzo lo previene.

Quest'ultimo infatti non può essere tenuto responsabile dell'inerzia e dell' ignoranza del primo utente del marchio.

Sarebbe quindi valevole il diritto di priorità acquistato da un terzo, a meno che questi ottenga la registrazione frodando.

c) Proprietà basata sulla registrazione non contestata durante un tempo determinato.

Sistema usato dai Paesi seguenti :

(Austria), Jugoslavia, Cecoslovacchia, Marocco francese, Messico, Portogallo, Ungheria.

Il diritto di priorità al primo che usa il marchio vien determinato secondo questo sistema nel modo seguente : la registrazione conferisce in un primo tempo una presunzione di proprietà del marchio, e in un secondo tempo, e solo dopo un tempo prestabilito che varia per ogni Paese, si crea la costituzione del diritto del marchio.

Con questo sistema ogni terza persona potrà, qualora lo ritenga necessario, inoltrare opposizione al marchio o rivendicare la proprietà, e ciò entro i limiti di un tempo prestabilito.

§ 13. CARATTERE DICHIARATIVO E ATTRIBUTIVO DI PROPRIETÀ.

Tutte le legislazioni nazionali, prevedono il deposito dei marchi di fabbrica, ma gli effetti che attribuiscono alla registrazione sono diversi.

Così in certe legislazioni il deposito resta la sorgente del diritto del marchio, in altre non costituisce che una condizione di questo diritto.

Nel primo caso il primo deposito ha per conseguenza la costituzione del diritto, nel secondo caso il deposito non fa altro che originare una presunzione di proprietà che all'origine può venir contradetta da una prova contraria.

I fatti capaci di contradire questa presunzione creata dal deposito sono quelli atti a stabilire la priorità d'uso del marchio.

Sebbene la maggioranza delle leggi continui a vedere nell'uso la sorgente primordiale del diritto di marchio, si trovano ancora legislazioni che concedono a questo uso il diritto di precedenza solo sotto certe condizioni.

Appunto per questo abbiamo due opposti sistemi i quali riconoscono alla registrazione un'efficacia o semplicemente dichiarativa o addirittura attributiva o costitutiva di diritto, mentre un sistema intermedio riconosce alla registrazione dapprima un'efficacia dichiarativa di diritto, che in mancanza di opposizione dopo un certo numero d'anni diviene attributiva di diritto.

A) Il sistema di registrazione a carattere dichiarativo di diritto.

Sistema usato da : Belgio, Francia, Italia, Lichtenstein, Lussemburgo, Olanda, Romania, Svizzera, Tunisia.

È in Francia che questo sistema trova la sua più spiccata espressione; esso afferma che l'esclusività del marchio nasce dal primo uso. In quanto alla registrazione, essa non giova che come mezzo di prova d'uso, di data certa ad assicurare in particolar modo la protezione penale.

Quindi se un terzo può dimostrare che egli è il primo utente del marchio, posteriormente da altri registrato, egli potrà far annullare l'ef-

ficacia dell'altrui deposito e potrà ottenere la tutela del marchio suo non registrato anche di fronte ai terzi, se non per via penale, per lo meno a norma del diritto comune, che obbliga al risarcimento dei danni chiunque abbia cagionato ad altri un pregiudizio.

In sostanza il sistema dichiarativo afferma i seguenti principi:

1) La proprietà del marchio è acquistata da chi ne fa uso per il primo anche senza la necessità di registrazione. Si mantiene, a meno che non si abbandoni il marchio volutamente o tacitamente, senza dar luogo a dubbi.
2) Il deposito conferisce il diritto di agire per via penale, però anche dopo la scadenza del deposito il titolare può agire civilmente in difesa del suo marchio. I depositi effettuati per coloro che non posseggono la priorità d'uso, diminuiscono di valore. Il legittimo proprietario anche senza depositare il marchio può impedire mediante azione civile, che chi possedesse già il deposito non possa usare il marchio.
3) Il deposito crea una presunzione di proprietà a favore di chi lo effettua, soggetta però alla prova contraria dei terzi.

Come conseguenze teoricamente giuste ed eque ne consegue:

a) il rispetto del diritto di priorità d'uso;
b) la protezione in un primo tempo di coloro che fanno uso del marchio, limitando il numero dei marchi esistenti in un Paese e riconoscendo il marchio a chi lo usa realmente;
c) l'impedimento in certo modo dell'usurpazione effettuata mediante la registrazione del marchio che a prima vista può sembrare abusiva.

Praticamente però possiamo trovarci in presenza di inconvenienti alquanto gravi; per esempio il commerciante onesto, che prima di adottare un marchio, pratica una investigazione di priorità negli archivi, non può acquistare la certezza che non esista un altro marchio in uso che abbia la precedenza su quello che pensa adottare.

Rimane incerto nel suo diritto per un grande numero di anni anche nel caso che, esistendo un marchio simile, possa per prescrizione avvalorarsi del suo, e sarà spesso costretto di condividere i suoi diritti con quest'altro marchio, e non otterrà quindi l'esclusività effettiva che è precisamente lo scopo del marchio, senza contare i casi nei quali, dopo aver utilizzato il marchio per un bel numero di anni, si vede obbligato ad abbandonarlo perchè ne esiste un altro anteriore.

B) Sistema di registrazione ad effetto attributivo di proprietà.

Sistema usato da: Stato libero di Danzica, Germania, (Austria), Turchia.

Questo sistema trova la sua più rigorosa applicazione in Germania; qui la registrazione crea a favore di chi vi ha provveduto, non solo un

diritto intangibile, ma anche un diritto esclusivo, che annulla, senza bisogno di altre formalità, ogni diritto individuale che i terzi avessero potuto acquistare sul segno distintivo per effetto del precedente uso.

Sistema che assicura al diritto positivo una precisione idonea ad eliminare ogni dubbio sull'effetto del diritto e priorità d'uso esclusivi al marchio.

Inoltre questo sistema mira a dar incremento alla registrazione nell'interesse delle classi produttrici e dei consumatori.

Facilita la ricerca di priorità perchè al commerciante solo può essere attribuito il marchio che egli ha registrato; si stabilisce così un controllo diretto sopra tutti i marchi del proprio Paese.

Rendendo indipendente il marchio dal suo uso, elimina tutte le questioni attinenti alla sua conservazione. Si evitano denuncie di indole dubbiosa o di prova difficile.

Si opina contro il sistema attributivo, dato il principio della priorità di registrazione, che qualche volta il vero creatore del marchio, colui che per primo lo usò, vien spogliato del suo diritto da un concorrente che si affretta a registrarlo.

Questa obiezione è più formale che sostanziale; il creatore di un marchio, con un po' di diligenza può evitare che un altro lo depositi. Soprattutto non è necessario usarlo, dando così occasione al concorrente di conoscerlo prima di aver sollecitato la registrazione.

Altri inconvenienti del sistema attributivo sono il tempo relativamente lungo richiesto per la procedura di inscrizione del marchio, le ricerche d'archivio, la pubblicazione dell'istanza, i termini che debbonsi accordare per la presentazione delle opposizioni.

Tutto ciò non fa che protrarre di vari mesi il tempo che intercorre dal momento della domanda al momento dell'inscrizione.

È certo che questi inconvenienti possono essere attenuati mediante una buona organizzazione degli uffici del marchio, però essi non scompariranno completamente.

C) Sistema intermedio di registrazione ad effetto dichiarativo prima e attributivo di proprietà in seguito.

Sistema usato da: Cecoslovacchia, Jugoslavia, Marocco, Messico, Portogallo, Spagna, Ungheria.

Secondo questo sistema intermedio adunque, per un primo tempo, variante da 6 mesi a 17 anni, la registrazione ha un effetto semplicemente dichiarativo.

Trascorso questo periodo, la registrazione riceve un effetto attributivo, a meno che si dimostri che la registrazione di detto marchio sia stata ottenuta con frode, o che il marchio sia suscettibile di indurre in errore.

Alla registrazione del marchio a rigore non dovrebbe riconoscersi che efficacia dichiarativa di diritto, poichè il marchio non è che una delle forme più spontanee di manifestazione dell'attività industriale, e ad esso si ricollega un diritto che la legge può riconoscere e garantire ma che non può creare.

Tuttavia il semplice riconoscimento del diritto non è privo di inconvenienti, che si possono eliminare solo se alla registrazione si riconosce in definitiva un'efficacia di diritto acquisito.

Però anche questo sistema non risolve completamente il problema; il termine durante il quale si riconoscono i diritti al commerciante che per primo utilizza il marchio comporta un periodo di instabilità pregiudizievole a tutti.

Se si domanda di rispettare i diritti derivanti dall'uso per sei mesi o per un anno, questo tempo può risultare troppo ridotto per colui che vuole presentare il suo reclamo; se il termine è maggiore fra i 5 o 6 anni si porta pregiudizio a colui che registra il marchio. Questi infatti, non si arrischierà ad intraprendere e sviluppare una propaganda importante se intravvede la possibilità di perdere, più tardi, il frutto del suo lavoro.

I tribunali inglesi hanno cercato di ovviare a questo grave pericolo, sostenendo che l'uso anteriore non basta per ottenere la radiazione del marchio registrato; è necessario anche che la registrazione abbbia avuto luogo con frode o mala fede.

CAPITOLO V.

IL RINNOVO E L'ESTINZIONE DEL DIRITTO DEL MARCHIO

§ 14. Il rinnovo nazionale.
§ 15. Il rinnovo internazionale.
§ 16. L'estinzione del diritto del marchio.

§ 14. IL RINNOVO NAZIONALE.

Intendiamo per rinnovo la ripetuta registrazione di un marchio già una volta registrato.

Sappiamo che la tutela derivante dalla registrazione è definita per un tempo prestabilito; nella Svizzera, per esempio per 20 anni e così pure per la Spagna e Olanda, 15 anni per la Francia, 10 per la Germania, indefinita per l' Italia e il Belgio.

Tutti i paesi che possiedono la tutela definita per un tempo prestabilito, vedono la possibilità di poter rinnovare indefinitamente questa tutela, ripetendo la registrazione.

Il rinnovo non rappresenta nessuna difficoltà per i marchi depositati nel proprio Paese, se vengono prese in considerazione le leggi vigenti nello stesso.

Nei Paesi unionisti la registrazione nazionale è la condizione necessaria per ottenere il deposito internazionale.

La situazione giuridica di un segno internazionale depositato nella sede internazionale di Berna è perciò influenzata dal rinnovo nello Stato che l'annuncia.

Perchè la maggioranza degli Stati unionisti preferisce la tutela definita per un tempo limitato e non per un tempo illimitato? L'esperienza insegna che dopo un certo tempo un numero più o meno grande di marchi vengono a perdere il loro valore. Il possessore del marchio non ha più interesse al rinnovo, sia per la vendita dell'azienda p. es. o per altre ragioni. Secondo il sistema di tutela illimitata, questi marchi resterebbero inscritti e intralcerebbero altri che intendono annunciarli.

Veramente molte Nazioni prendono misure speciali rispetto al non uso. Così l'articolo 9 della legge federale svizzera dichiara fuori di tutela il marchio che non è stato adoperato per tre anni consecutivi;

però questa condizione del non uso è nota a pochi, per non dire a nessuno, e il proprietario di un marchio è costretto eventualmente di servirsi di un processo per annullare un marchio non usato. Il pericolo esistente nella registrazione per un tempo limitato risiede nell'eventualità che il rinnovo non sia eseguito nel tempo giusto prestabilito dalla legge.

Naturalmente ciò vale per i Paesi dove la registrazione ha valore costitutivo di proprietà. In Isvizzera la registrazione è semplicemente dichiarativa, il marchio, grazie all'uso, può nascere e vivere, per questo è impossibile che il mancato rinnovo abbia come effetto istantaneo la nullità del marchio e la non tutela. Il possessore che non rinnova la registrazione non intende con ciò rinnunciare alla tutela del suo marchio; sarebbe infatti assurdo pensare che per il semplice fatto di aver omesso di compiere una formalità, il possesso del marchio vada perso. La situazione giuridica del marchio sarà semplicemente quella di un marchio non inscritto. Il diritto del risarcimento dei danni resta escluso.

L' Ufficio federale è autorizzato di avvisare il depositario del marchio della scadenza della registrazione.

La tutela nel registro si estingue solamente dopo sei mesi dalla scadenza del termine di venti anni.

Un nuovo depositario non può registrare lo stesso marchio scaduto se non dopo trascorso un termine di 5 anni.

In Isvizzera, in Italia, in Francia, l'effetto acquisito con il rinnovo viene calcolato dal giorno in cui viene eseguita la nuova registrazione, così pure in Germania.

(In Austria per contro il tempo veniva calcolato solamente dopo il decimo giorno dall'inscrizione, ciò che rappresenta uno speciale discapito, perchè le ricerche in questo modo devono estendersi a due periodi di tutela).

Le formalità e prescrizioni per il rinnovo sono le medesime che per la registrazione del marchio; in Germania la tassa vien ridotta di due terzi, perchè l'esame non ha più luogo.

In Isvizzera ed in (Austria) si ammette che in occasione del rinnovo siano permesse modificazioni minime apposte al vecchio segno che si vuol rinnovare, dove però l'impressione generale non venga per questo modificata.

La Germania su questo punto rimane intransigente e nega qualunque modificazione; essa richiede che per ogni nuovo cambiamento venga inscritto un nuovo marchio.

§ 15. IL RINNOVO INTERNAZIONALE.

Il rinnovo internazionale dura 20 anni; dopo scaduto questo termine ogni marchio può essere rinnovato ottemperando alle stesse formalità richieste per la registrazione.

L'articolo 7, secondo capoverso, della Convenzione dice che sei mesi prima dello scadere della tutela, l'Ufficio internazionale e l'Ufficio nazionale, rendono informato il depositario del marchio della prossima scadenza del marchio stesso.

Il numero dei marchi internazionali rinnovati è relativamente grande. I primi marchi scadevano nel 1913.

Si può dire che il 50 % dei marchi scaduti furono rinnovati; un certo numero però rimase senza rinnovo, ed altri marchi vennero registrati come marchi nuovi.

Questi dati percentuali di rinnovo sono da spiegarsi col fatto che non tutti i marchi vengono ad avere un senso internazionale e che solamente *l'élite* fra questi ha ragione d' essere depositata internazionalmente.

La registrazione internazionale per il rinnovo viene, come per la semplice registrazione internazionale, annunciata ai Paesi unionisti con la premessa di « Enregistrement international antérieur du... ».

Considerando il comportamento delle singole Nazioni rispetto al rinnovo vediamo come ognuna di queste Nazioni abbia una linea di condotta differente; ciò è naturale se si pon mente alla grande diversità delle singole legislazioni nazionali. Non tutte le amministrazioni trattano il marchio rinnovato come tale, se questo col rinnovo non rimane identico al primo inscritto.

L' Ufficio internazionale in questo caso non può fare da giudice, ma il suo compito, se in un rinnovo esistono delle piccole modificazioni al marchio precedentemente inscritto, è quello di mettere gli Stati unionisti al corrente del cambiamento avvenuto.

L' Ufficio internazionale dovrà quindi informare chiaramente tutte le amministrazioni nazionali indistintamente sulle modificazioni avvenute, e ciò anche nel caso che dovesse ritenere i cambiamenti apportati non sufficienti per infirmare il carattere del marchio.

Gli uffici nazionali si comportano quindi come loro aggrada di fronte a questi cambiamenti del marchio rinnovato; vi sono Nazioni che accettano ritocchi al marchio, altre che li rifiutano o accordano al marchio modificato una tutela parziale, (vale a dire che accordano la tutela al marchio prima esistente e non riconoscono le modificazioni apportategli); altre ancora accettano il marchio con la premessa che il depositario rinunci alle nuove modificazioni che voleva apporre, altre infine trattano il marchio così rinnovato come un marchio prettamente nuovo.

Data la grande diversità nelle leggi nazionali per il calcolo del tempo prestabilito per la tutela, per le scadenze e i rinnovi, come pure per i modi di interpretazione in proposito, si può dire che in nessun Stato il tempo di tutela nazionale coincide con quello internazionale. Un marchio A, per esempio, vien depositato nazionalmente il 1° maggio 1894

e rinnovato il 1° aprile 1914. È stato depositato internazionalmente il 1° agosto 1896, e rinnovato il 1° luglio 1916. Dal primo agosto 1896 usufruisce quindi della tutela totale.

Se i rinnovi avvengono regolarmente alle loro scadenze, non incontriamo per questo collisioni di sorta; se essi però non vengono regolarmente eseguiti, allora la situazione giuridica del marchio può diventare poco chiara sotto vari punti di vista.

a) Il marchio registrato il 1894 non è stato rinnovato al 1° agosto 1914.

Qual'è la situazione dello stesso marchio registrato internazionalmente al 1° agosto 1915? Ha questo egualmente valore nei Paesi unionisti?

A questo riguardo, si è di parère contrario ma è certo che la corrente predominante è dell'idea di non cancellare internazionalmente il marchio che non è stato rinnovato al Paese d'origine, perchè il marchio in questo modo potrebbe venir registrato in ogni Paese dell' Unione quale marchio nuovo; si fa valere inoltre la ragione che molte legislazioni concedono una dilazione durante la quale il depositario può rinnovare il marchio.

Se il rinnovo ha luogo, allora la registrazione internazionale continua fino alla scadenza del 20.mo anno.

Nell'attesa che il rinnovo avvenga al Paese d'origine, la tutela internazionale rimane sospesa, e ritornerà efficiente appena avvenuta la registrazione nazionale. Per queste ragioni l' Ufficio internazionale non sopprime il marchio internazionale se non vien rinnovato nazionalmente, ma lo sospende.

b) La registrazione nazionale è ancora in vigore, quella internazionale è scaduta.

Che cosa succede nel caso di una nuova domanda di registrazione internazionale da parte di un Paese unionista? Si è del parere che il marchio debba venir trattato come segno nuovo, sottomesso naturalmente a tutti i rischi ed esami presso i Paesi unionisti.

§ 16. L'ESTINZIONE DEL DIRITTO DEL MARCHIO.

Sappiamo che l'esistenza legale del marchio al Paese d'origine è confermata dalla registrazione che esso subisce in un registro speciale. Fin tanto che la registrazione sussiste, il marchio è riconosciuto e protetto.

L'esistenza del diritto dipende dalla registrazione; una rinuncia fatta espressamente o tacita, o un'ordinanza da parte dell'autorità competente, o una sentenza giudiziaria possono evidentemente annullare il marchio, ma solamente la sua radiazione dal registro potrà rendere effettivo questo annullamento rispetto ai terzi.

Ne deriva quindi che una autorità amministrativa o giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sull'esistenza effettiva del diritto d'un marchio straniero nel suo Paese, non potrà formulare altra decisione se non basandosi sulla radiazione o registrazione che questo ha subito nel detto Paese.

Quindi un marchio ammesso al deposito incomincia ad esistere e secondo la registrazione che questo subisce ha diritto alla protezione nazionale rispettivamente alla protezione internazionale. Radiato il marchio al Paese d'origine, è naturale che perda la protezione nazionale e che non possa neppure venir rivendicato internazionalmente. La stretta applicazione di questo principio, è una soluzione logica e perfettamente giustificabile.

Bisogna ammettere che le autorità del Paese d'origine che hanno registrato o radiato un marchio, sono le sole in grado di giudicare, perchè conoscendo le cause più da vicino possono meglio controllarle; questi apprezzamenti naturalmente possono sfuggire invece alle autorità del Paese d'importazione del marchio qualora ne volessero controllare la legittimità.

Le amministrazioni dei Paesi d'origine notificano all' Ufficio internazionale di Berna le radiazioni e le rinuncie relative ai marchi internazionali.

L'Ufficio internazionale inscrive i cambiamenti nel registro internazionale, le notifica a sua volta alle amministrazioni dei Paesi contraenti; e le pubblica nel suo periodico.

L' Ufficio internazionale non solo non cancella di sua iniziativa dal registro internazionale i marchi che non vengono rinnovati, ciò che abbiamo già avuto occasione di vedere, ma non cancella neppure i marchi che sono stati annullati o radiati al Paese d'origine se non ne è richiesto.

D'una parte, i numerosi depositi nazionali non vengono rinnovati, perchè il marchio già prima dello scadere del termine di protezione vien nuovamente registrato con modificazioni o amplificazioni, quindi il marchio originario non è stato nazionalmente annullato, ma modificato. D'altra parte può verificarsi anche il caso che il depositario di un marchio essendo in ritardo con il rinnovo, inscriva nuovamente il marchio. Quindi anche per tutti questi casi l' Ufficio internazionale ritiene che per il tempo durante il quale questa interruzione dura al Paese d'origine, il marchio non debba venir radiato, ma solamente sospeso.

Su questo punto però ancora oggi si è di differente parere circa la dipendenza del marchio nazionale da quello registrato al Paese d'origine, e gli Stati che sostengono l' indipendenza del marchio, più che basandosi sugli argomenti espressi dall'articolo 6 della Convenzione, che di fatto lascia incerta l'interpretazione di questa questione, si riferiscono a considerazioni di ordine pratico. Questi Stati dimostrano infatti quali interessi un commerciante possa avere a depositare un mar-

chio all'estero, conformandolo appunto al gusto locale che può essere differente da quello del Paese d'origine; senza contare che il Paese d'origine può benissimo accettare un marchio che non sarebbe però ammesso all'estero senza opportune modificazioni.

Le necessità del commercio vogliono appunto il marchio come istrumento di pubblicità di prima importanza, affinchè questo si possa adattare sul terreno dove vuole esercitare la sua azione e la sua attrattiva. Questa è l'idea espressa specialmente dalla Germania.

Il problema dell' indipendenza del marchio fu ampiamente discusso sia alla Conferenza di Washington che alla Conferenza dell'Aja; il principio della dipendenza del marchio internazionale da quello del Paese d'origine prevalse però sempre e fu mantenuto in vigore.

In entrambe Conferenze la delegazione francese si mostrò risolutamente ostile ad ogni proposta di indipendenza del marchio facendo valere la ragione che il principio d' indipendenza del marchio permetterebbe a un industriale appartenente ad un Paese con esame preventivo, di depositare in altri Paesi dei marchi che sicuramente verrebbero rifiutati al Paese d'origine, perchè suscettibili di ingannare il pubblico sull'origine della merce.

Anche alla Conferenza di Londra questo problema fu nuovamente discusso, ma i difensori delle opposte tendenze rimasero, irriducibili, sulle proprie posizioni.

Si riuscì però a conciliare le diverse opinioni mantenendo il principio della registrazione al Paese d'origine ma aggiungendo una piccola modificazione all'alinea B/2 dell'articolo 6 che dice : « un marchio straniero non potrà venir rifiutato per il solo motivo di non essere assolutamente identico a quello già registrato nel Paese d'origine, purchè le differenze rilevate, non alterino il carattere distintivo del marchio, e non intacchino l' identità del marchio nella forma sotto la quale questo è stato registrato al Paese d'origine.

Riconoscendo la dipendenza del marchio internazionale dal marchio nazionale non dobbiamo tralasciare di tenere in considerazione gli effetti del non uso del marchio nel Paese d'origine.

Questo per ciò che riguarda i Paesi con registrazione a carattere dichiarativo e che riconoscono anche la priorità d'uso. Bisogna però che la perdita del diritto del marchio dovuta al mancato uso, sia pronunciata da un'autorità giudiziaria dietro richiesta di un terzo, perchè nella maggioranza dei casi l' ufficio nazionale competente per la registrazione non lo farebbe di sua propria iniziativa. Questa perdita di diritto è la perfetta derivazione logica dell'acquisto del diritto. L'uso di un segno a titolo di marchio crea il diritto, il non uso lo abolisce.

Stabilendo questa regola il legislatore ha sicuramente pensato a voler togliere dal mercato i marchi difensivi e i marchi di riserva ammessi appunto dalla Germania.

La Conferenza dell'Aja si è occupata della questione in seguito all'accertamento fatto dall'Ufficio internazionale di Berna nel senso che certi marchi internazionali venivano annullati in certi Paesi per il non uso, e dopo un'inchiesta propose un'aggiunta all'articolo 4 della Convenzione di Madrid, e pure un'aggiunta dello stesso tenore all'articolo 7 della Convenzione generale.

Dopo le discussioni restò nel testo definitivo la sola aggiunta all'articolo 5 della Convenzione generale, alinea 7, che dice :

« Se in un Paese l'utilizzazione di un marchio è obbligatoria la registrazione non potrà venir annullata che dopo un tempo determinato ed equo, e se l'interessato inoltre non giustifica le cause del mancato uso ».

CAPITOLO VI.

LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI.

§ 17. Come sorse il progetto di una classificazione uniforme dei marchi.
§ 18. Problemi ed esigenze che bisognò risolvere.
§ 19. Senso che la classificazione internazionale deve avere.

§ 17. COME SORSE IL PROGETTO DI UNA CLASSIFICAZIONE UNIFORME DEI MARCHI.

La questione d'una classificazione uniforme dei marchi nacque col nascere dell'Unione. Essa fu, di poi, più volte agitata e discussa in occasione delle varie Conferenze ma, per diverse ragioni, si trova ad essere, ancora attualmente, priva di una pratica e definitiva soluzione.

Una proposta di classificazione uniforme in materia di marchi la troviamo già nel 1886 enunciata nel programma della I Conferenza di Roma dove veniva proposta una classificazione dei marchi in 36 classi.

In quell'occasione la Conferenza non dimostrò verso l'importante problema tutta la comprensione necessaria per una rapida e soddisfacente soluzione. Il problema si trovò quindi ad essere riportato in discussione nel 1897, 1898, 1899, per merito dell'Associazione internazionale per la proprietà industriale. Lo stesso tema fu pure largamente discusso durante le Conferenze di Bruxelles e di Washington.

A Bruxelles si tentò invano di inserire nel trattato di Madrid una disposizione in forza della quale si avrebbe dovuto riconoscere la classificazione officiosa adottata dall'Ufficio internazionale comprendente 80 classi.

A Washington la delegazione portoghese invitò l'Ufficio internazionale a studiare nuovamente la questione, e a portare nuove proposte alla Conferenza susseguente.

All'Aja, finalmente, si adottò una proposta che stabiliva che l'Ufficio internazionale avrebbe convocato una commissione di esperti con lo scopo di progettare una classificazione internazionale in materia di marchi, tenendo conto di limitare il numero delle classi al minimo possibile. La riunione ebbe luogo a Berna nell'ottobre 1926 ed in quell'occasione si nominò una commissione di 5 membri (esperti) con l'incarico di

suddividere la classificazione al massimo in 50 categorie. Questa classificazione avrebbe dovuto essere redatta in francese; una volta ultimata, l'Ufficio internazionale si sarebbe incaricato di trasmetterla alle amministrazioni nazionali degli Stati aderenti per le osservazioni che quest'ultimi avrebbero ritenuto opportuno di fare in proposito.

La commissione incominciò subito il lavoro partendo dal principio che una classificazione generale non poteva avere utilità pratica se non accompagnata da una particolareggiata lista dei prodotti destinata a completarla.

Nel 1929, nel mese d'aprile, fu tenuta una riunione a Berna la quale adottò il progetto di classificazione elaborato che prevedeva una suddivisione in 34 classi.

Finalmente una riunione tenuta all'Aja nel 1933 adottò il progetto di classificazione salvo qualche insignificante modificazione.

§ 18. PROBLEMI ED ESIGENZE CHE BISOGNÒ RISOLVERE.

Il problema per il metodo logico di classificazione dei marchi in teoria non sembrava difficile, perchè si avrebbe potuto classificare i prodotti in grandi classi generali e a queste aggiungere tante sottoclassi quante fossero necessarie, così da comprendere ogni prodotto. In pratica altre considerazioni dovettero venir tenute in considerazione.

La classificazione stessa dell'Ufficio internazionale comprendente 80 classi, sebbene fosse stata usata dallo stesso per trent'anni consecutivi senza che si facesse sentire l'impellente bisogno di modificarla (se si fa astrazione di una piccola aggiunta 71 bis), venne più volte criticata come imperfetta e comunque troppo vasta.

Vi sono appunto dei Paesi che nazionalmente registrano il marchio per classi, e per ragione di ordine pratico non ammettono classificazioni troppo lunghe.

Altri Paesi al contrario, preferiscono le classificazioni più vaste, tendenza questa provocata da ragioni fiscali; per ogni classe supplementare infatti, lo Stato percepisce una tassa addizionale.

Altri ancora preferiscono la classificazione vasta, sostenendo che solamente in questo modo si possano effettivamente elencare tutti i prodotti che il marchio intende proteggere.

La Germania inoltre sollevò il problema del metodo di classificazione. Essa criticò la classificazione adoperata dall'Ufficio internazionale perchè questa non raggruppa i prodotti che possono venir fabbricati dalla stessa impresa. Sorge quindi la domanda se convenga basare la classificazione prendendo in considerazione la produzione, o se viceversa convenga prendere in considerazione il consumo dei prodotti.

Appunto per tutte queste obiezioni la commissione degli esperti riunitasi a Berna nel 1926 si trovò davanti ad un problema complicatis-

simo. Tutti i desideri delle amministrazioni nazionali dovevano venir presi in considerazione, ed inoltre per trovare una buona soluzione era necessario combinare delle idee che, si può dire, erano tra loro completamente opposte.

In presenza di tutti questi ostacoli si ritenne di aver trovato una soluzione soddisfacente prendendo come criterio della classificazione alcuni fattori del prodotto, fattori che presi in considerazione separatamente non avrebbero potuto fornire una sufficiente base di classificazione, ma che presi in blocco sembrarono dare all'elenco dei prodotti quell'organicità che appunto era nelle intenzioni dei compilatori.

I fattori considerati furono i seguenti :

a) fattore determinato dalla materia con la quale i prodotti vengono fabbricati;

b) fattore determinato dall' industriale che fabbrica i prodotti;

c) fattore determinato dal commerciante al minuto che li vende.

La classificazione fu ridotta a 34 classi :

Le classi dall' 1 al 5 si riferiscono all' industria chimica.

dal 6 al 14	»	a metalli e oggetti in metallo,
dal 15 al 21	»	a prodotti tecnici,
dal 22 al 27	»	industria tessile e materie prime,
dal 28 al 34	»	a prodotti alimentari, bibite, tabacchi e generi affini.

Si aggiunge alla classificazione generale una lista particolareggiata di prodotti comprendente circa 20.000 nomi. Il nome di ogni prodotto vi è tradotto in tre lingue (francese, tedesco, inglese), e porta allato il numero della classe alla quale il prodotto stesso appartiene.

La commissione redigendo questa classificazione si è sforzata di includere in ogni classe i gruppi di prodotti per i quali generalmente col marchio si domanda la protezione.

§ 19. SENSO CHE LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEVE AVERE.

Sarebbe senz'altro sbagliato il voler creare, proponendo una classificazione internazionale, una situazione atta a far sorgere una sanzione qualunque in caso di divergenza fra le indicazioni di classe e quelle dei prodotti. La protezione data al marchio deve risultare esclusivamente dall'enumerazione dei prodotti fatta nella domanda di registrazione, e non dall'inscrizione delle differenti classi.

Ne deriva quindi che se invece di una concordanza perfetta tra domanda e classificazione, il depositario indicasse un numero di pro-

dotti minore di quelli figuranti in una classe, il marchio verrà considerato dai tribunali applicabile solamente ai prodotti enumerati nella domanda.

Nello stesso modo potrà il depositario far registrare un marchio valevole per prodotti che si riferiranno a più classi e dovrà per questo pagare le tasse supplementari, ma il suo marchio sarà valevole per i prodotti enunciati.

Praticamente la classificazione avrà per iscopo di eliminare molte difficoltà rispetto le ricerche, la riscossione tasse; per il fatto di far registrare il marchio in classi distinte non comporterà nessuna conseguenza giuridica, e la classificazione non avrà che un puro senso indicativo.

Dal punto di vista sociale, ogni commerciante di ogni Paese potrà sapere, grazie all'adozione di una classificazione uniforme, a che classe ogni prodotto appartenga; pure i casi di concorrenza sleale verrebbero eliminati, perchè le ricerche intorno ai marchi depositati nei vari Paesi verrebbero considerevolmente semplificate.

Con la classificazione dei marchi in questo modo redatta, si è cercato di ottenere il limite più vicino alla perfezione; è naturale che praticamente si mostreranno sempre delle piccole lacune, ed anche il progresso costante della tecnica aiuterà a moltiplicarle.

Semplice è però l'ovviare a tale inconveniente: non sarà necessario altro che completare periodicamente la lista dei prodotti.

CAPITOLO VII.

FUNZIONE GIURIDICA DELL' UFFICIO INTERNAZIONALE DI BERNA PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI DI FABBRICA O DI COMMERCIO.

§ 20. L' Ufficio Internazionale quale organo comune.
§ 21. Effetto giuridico della registrazione internazionale.
§ 22. L' Ufficio Internazionale nel diritto internazionale pubblico.

§ 20. L'UFFICIO INTERNAZIONALE QUALE ORGANO COMUNE.

L' Ufficio Internazionale di Berna serve due Unioni distinte :

A) Unione per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi 1883 articolo 13).

B) Unione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, (Convenzione di Berna 1886 art. 21 e 22).

Nell'ambito poi dell' Unione per la protezione della proprietà industriale troviamo costituite tre Unioni ristrette permanenti :

a) Accordo di Madrid (1891), per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio;

b) Accordo pure di Madrid (1891), per la protezione contro le false indicazioni di provenienza;

c) Accordo dell'Aja (1925), per il deposito internazionale dei disegni e modelli di fabbrica.

Ai sensi delle due citate Unioni generali, l' Ufficio Internazionale raccoglie, pubblica e, su richiesta, fornisce agli altri Stati ogni indicazione voluta. Prepara i progetti di riforma per le nuove Convenzioni ed il capo dell' Ufficio Internazionale interviene senza voto deliberativo alle Conferenze.

Mansioni di carattere speciale dell' Ufficio Internazionale sono le registrazioni internazionali dei marchi, e i depositi dei disegni e modelli previsti negli Accordi sopra accennati.

Nelle sue attività generali l'Ufficio Internazionale non è destinato ad agire e volere giuridicamente, ma a scopi di pura informazione ed assistenza al pubblico, agli Stati ed alle Conferenze.

Nelle sue attività giuridiche di registrazione l'Ufficio Internazionale provvede solo ad interessi specifici dei singoli Stati.

L'Ufficio Internazionale in quanto esplica mansioni attribuitegli dalla Convenzione di Unione di Parigi e dall'Accordo di Madrid (nonchè dal relativo regolamento), possiamo qualificarlo come organo comune rispettivamente agli Stati membri dell'Unione di Parigi e dell'Unione ristretta di Madrid.

Organo comune in quanto per mezzo suo agiscono in modo identico e simultaneo tutti gli Stati fra i quali esso è comune.

Organo internazionalmente costituito, ma non organo internazionale, perchè esso non è diretto a porre in essere, per gli Stati fra i quali è comune, attività internazionali.

Esso è invece organo comune di attività interna, perchè la sua funzione si esplica in attività che producono effetti giuridici identici e simultanei nell'ordinamento interno di ciascuno degli Stati fra i quali è comune, allo scopo di attuare una coordinazione tra gli ordinamenti interni degli Stati medesimi.

Ed infatti: l'atto che compie tale Ufficio con la registrazione di un marchio, già registrato nel Paese d'origine, è un atto amministrativo simultaneamente rilevante negli ordinamenti interni degli Stati aderenti all'accordo di Madrid che ha creato quest'Ufficio quale espediente per semplificare la registrazione dei marchi, agli effetti della loro tutela nell'ordinamento interno dei diversi Stati, mediante una registrazione unica che, compiuta da un organo comune, è giuridicamente efficace nell'ordinamento interno di tutti gli Stati, come se fosse eseguita separatamente in ciascuno di questi ordinamenti.

§ 21. EFFETTO GIURIDICO DELLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE.

Secondo la Convenzione, l'Ufficio Internazionale riceve potestà di agire e produrre effetti giuridici negli ordinamenti interni appunto secondo il gruppo delle disposizioni di diritto rigorosamente imperativo, che gli Stati aderenti sono tenuti ad accordare; in più intervengono anche integrativamente a prestare il loro concorso atti e comportamenti statali di vario genere.

Così la registrazione internazionale, salvi alcuni speciali suoi caratteri, deve equipararsi alla nazionale; la legge sui marchi dice pertanto se abbia effetti dichiarativi o costitutivi, ed una riforma può trasformare gli uni negli altri.

In sostanza troviamo una attività legislativa ed amministrativa con una rete di norme di varia origine ma che tutte si basano sull'esistenza dell' Ufficio Internazionale e questo deve agire e produrre effetti come la Convenzione prevede, con modalità che stiano nel limite consentito dalla Convenzione, ma che entro tal limite possono oscillare come lo Stato singolo lo desidera.

È evidente che ciò si ripete per ciascuno degli Stati contraenti e quindi ciascuno avrà, secondo la Convenzione, un campo obbligato, ma nei limiti da esso compresi, una certa libertà di movimento; in questo modo troveremo altrettanti sistemi di norme interne, quanti sono gli Stati unionisti e così troveremo norme che in parte sono concorrenti a produrre lo stesso effetto (per il campo obbligato) e in parte norme fra loro del tutto indipendenti (per le zone di libero movimento).

L' Ufficio Internazionale, registrando i marchi solo se trasmessigli pel tramite dell' Ufficio nazionale, agisce soverte in concorso con organi amministrativi interni. Da essi riceve il denaro, le domande necessarie perchè l' Ufficio Internazionale le registri, e riceve pure da essi assensi per il cambiamento di certi trasferimenti.

Dal canto suo, l' Ufficio Internazionale trasmette alle autorità nazionali certificati e notifiche; inoltre i suoi atti fanno decorrere termini che le autorità nazionali devono rispettare; esso assegna anche termini per la regolarizzazione dei documenti.

Sappiamo che la Convenzione vuole che la registrazione internazionale ottenga in ogni Stato contraente il medesimo effetto che in esso ottiene la registrazione nazionale. Tuttavia regolando la registrazione, la Convenzione deve regolare alcune modalità che si ripercuotono sui suoi effetti, come la durata e le proroghe; ed è quindi chiaro che l'ordine di esecuzione crea in ogni Paese norme sostanziali concorrenti che producono l'effetto voluto, oltre a norme integrative indipendenti per le modalità, norme che pure concorrono per stabilire come in concreto l'effetto si produce.

Vediamo quindi subito come l'espressione « marchio internazionale » sia erronea, perchè non si tratta di una registrazione internazionale unica, internazionalmente prescritta con effetti pluristatali.

La registrazione internazionale non crea un marchio nuovo ma si limita ad assicurare ad un marchio nazionale che già esiste una protezione internazionale.

Di conseguenza, ciascun marchio continua a ricevere in ogni Stato una disciplina propria, e la registrazione internazionale non può menomamente impedire che vi siano altrettante discipline quanti sono gli ordinamenti degli Stati nei quali il marchio registrato ha ingresso.

La cosidetta unità internazionale del marchio non esiste; esiste soltanto un atto di registrazione unico.

L'apparente conflitto esistente tra l'articolo 4 della Convenzione per il quale ogni marchio registrato all' Ufficio Internazionale deve godere,

in ciascuno dei Paesi aderenti, della medesima protezione che gli spetterebbe se vi fosse stato depositato direttamente, ed il fatto che in taluni Stati la registrazione del marchio è soggetta ad un esame preventivo in merito, trova la sua giusta interpretazione confrontando l'articolo 4 con l'articolo 5 della Convenzione stessa.

In virtù delle disposizioni di tutte le leggi nazionali sui marchi, la protezione legale può essere acquisita ad un marchio, solo quando esso abbia formato oggetto di un deposito regolare. Ma nei Paesi nei quali il deposito è semplicemente dichiarativo di proprietà e nei quali la registrazione non prevede alcun esame preliminare dei marchi, la protezione è acquisita definitivamente, in principio, per effetto della registrazione, sotto riserva delle decisioni che possono essere prese, nel caso concreto, dai giudici competenti a statuire sulla regolarità dei marchi, in relazione al singolo caso concreto.

Al contrario, nei Paesi nei quali la legge conferisce all'amministrazione il diritto di procedere ad un esame preliminare, e di prendere, a seguito di questo esame, effettuato secondo la procedura legale o regolamentare che esso comporta, una decisione che accordi o rifiuti la registrazione del marchio, la protezione non diviene definitiva che una volta accordata debitamente la registrazione.

Si può così dire che la registrazione internazionale equivale, nei Paesi che praticano l'esame, ad un deposito del marchio stesso, il quale sarà da considerarsi come ammesso alla protezione solo dopo trascorso il termine di un anno fissato dall'articolo 5 dell'Accordo di Madrid; fintanto che questa non vien accordata, avremo un semplice deposito internazionale del marchio.

Resta quindi in questi Paesi la protezione del marchio internazionalmente registrato, subordinata alla condizione espressa dalla decisione favorevole di accettazione, e retroagisce alla data di registrazione a Berna, mentre che, in caso di rifiuto di accettazione, il marchio può essere considerato come non avente mai goduto della protezione.

Definiremo quindi la registrazione internazionale eseguita dall'Ufficio Internazionale quale equivalente alla registrazione del marchio «tale quale», giuridicamente efficace nell'ordinamento interno di tutti gli Stati membri dell'Unione ristretta, come se venisse eseguita separatamente in ciascuno di questi ordinamenti, lasciando al marchio quindi una autonomia di disciplina nei singoli Stati aderenti.

§ 22. L'UFFICIO INTERNAZIONALE NEI SUOI RAPPORTI CON GLI STATI.

Le mansioni di carattere generale (informative, preparatorie, assistenziali per le riforme) corrispondono a clausole della Convenzione comuni a tutti gli Stati. L'attività prevista dalle Conversazioni non è mai subordinata all'interesse specifico della singola economia nazionale. Le

norme delle Convenzioni fanno nascere delle obbligazioni fra Stati che si possono dire imprescindibili.

Le mansioni di carattere speciale invece (registrazione internazionale), corrispondono a clausole che tutelano anche interessi economici di ogni singolo Stato. Qui l'attività prevista dalla Convenzione è sempre subordinata alla presenza di un requisito di collegamento fissato dalla Convenzione stessa (sudditanza o cittadinanza, domicilio, proprietà di stabilimento effettivo e serio entro il territorio dello Stato Unionista, a seconda dei casi).

Le norme della Convenzione quindi mettono in vita a carico di ciascuno Stato Unionista, un'obbligazione internazionale, che consta della somma delle obbligazioni che esso ha a carico di ciascuno degli altri Stati, obbligazioni fra loro però completamente distinte.
L'Ufficio Internazionale, registrando internazionalmente, adempie mansioni speciali: vi è uno Stato che, da un lato sta con singolo, in rapporti di collegamento necessario, affinchè, ai sensi della Convenzione, la registrazione internazionale sia dovuta, e, dall'altro, resta internazionalmente creditore della prestazione che l'Ufficio Internazionale compie a beneficio suo, per conto degli altri Stati.

Ciascun Stato è tenuto ad avere un ordinamento giuridico proprio che preveda ed assicuri la tutela che la Convenzione stabilisce ed esige. (Nessuno potrebbe fare assegnamento a predisposizioni accordate da uno Stato di volta in volta, e non si raggiungerebbe lo scopo voluto). La Convenzione volendo ottenere un risultato effettivo intende che la predisposizione si faccia; ma non solo, è necessario che venga poi accordata di volta in volta la tutela specifica al singolo marchio che abbia i requisiti voluti, quando si verifichino le condizioni che l'accordo internazionale ha posto.

Per mezzo della registrazione internazionale quindi il marchio, dal grado di marchio non registrato assurge al grado di quello registrato, e la registrazione quindi fa nascere un obbligo che prima era sospeso, e ciò si ripete tante volte, in guisa distinta e parallela, quanti sono gli Stati ai quali è fatto obbligo di accordare la protezione.

Prima che la registrazione venga eseguita, l'Ufficio internazionale deve fare la sua istruttoria; prestazione che è dovuta, e ne è creditore lo Stato che, a registrazione fatta, avrà diritto alla tutela, e ne sono debitori gli altri Stati. Se l'Ufficio Internazionale a torto dovesse rifiutare una registrazione, questi ultimi Stati risulterebbero inadempienti per l'operato erroneo del loro organo comune. Manca un ente superiore che possa sostitursi all'Ufficio Internazionale, quindi vi possono essere spiegazioni, scambio di rilievi, ma non registrazione coattiva.

Potranno avverarsi i casi seguenti:

a) la registrazione viene rifiutata dall'Ufficio Internazionale perchè p.es. non fu pagata sufficientemente la tassa internazionale sebbene per il resto tutte le modalità d'iscrizione siano perfette;

b) la registrazione vien rifiutata dall'Ufficio Internazionale per vizio esistente nella domanda di registrazione ma che non infirma gli elementi essenziali;

c) la registrazione internazionale vien rifiutata dall'Ufficio Internazionale per la mancanza di elementi essenziali. Quando esiste per questi casi l'obbligo di tutela?

Riteniamo che tanto per la lett. a) quanto per la lett. b) l'idoneità del marchio alla tutela è data come se nessun vizio esistesse. La registrazione è un atto autonomo, che si stacca dalla procedura; essa nelle Convenzioni è presupposto della tutela, la procedura esaurisce la funzione sua quando, comunque, la registrazione è compiuta. Rimane per la lett. a) il diritto all'Ufficio Internazionale all'integrazione, vale a dire il diritto di esigere il supplemento di tassa che la pluralità degli Stati vanta contro il richiedente; per la lett. b) la tutela è dovuta, mentre che l'Ufficio Internazionale rimane creditore di prestazione integrativa, la quale consisterà nella comunicazione di qualche oggetto sfuggito.

Riteniamo quindi che il presupposto della dovuta tutela sia la registrazione ridotta ai suoi essenziali elementi; tutte le altre norme che la concernono, non costituiscono condizione di tutela, ma regolamentazione destinata a promuovere un ordinato servizio.

Per la lett. c) riteniamo che la registrazione mancante di elementi essenziali, non può creare per nessuno obblighi di tutela, e nessuna opposizione è necessaria per andarne esenti.

Non è sempre facile stabilire quando la registrazione manchi di elementi essenziali: il principio è che un atto è mancante di elementi essenziali, quando nella competenza, nella forma o nella sostanza, vi sono vizi che tolgono all'atto caratteri indispensabili a produrre gli effetti previsti, o quando mancano elementi, posti dalle Conversazioni a condizione di tutela.

BIBLIOGRAFIA

Albassini Scrosati: La tutela delle invenzioni industriali nel trattato di Parigi. 1927.

Alexander-Katz Benno: Das Patent und Markenrecht aller Kulturländer. 2 vol. Berlino 1924.

Allart Henri, André: Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce. Paris 1914.

Amar Moise: Studi di diritto internazionale. Torino 1885.

Anzilotti C.: Corso di diritto internazionale. Roma 1928.

Bosio Edoardo: Trattato dei marchi e segni distintivi secondo la legge italiana e il diritto internazionale. Torino 1904.

Braun Thomas: Précis de marques de fabrique et de commerce. Bruxelles 1936.

Cairo Oreste: Moderni ordinamenti giuridici della proprietà industriale. Milano 1926.

Ed. Descamps: Les offices internationaux et leur avenir. Bruxelles 1894.

Di Franco Luigi: La tutela internazionale dei marchi di fabbrica e delle indicazioni di provenienza. Roma 1905.
Efficacia giuridica della registrazione dei marchi di fabbrica. Salerno 1911.

Esperson Pietro: La proprietà industriale nei rapporti internazionali. Torino 1899.

Giambronico A. e *Antonio Cozzano:* « La marca » Milano 1935.

Ghiron Mario: Corso di diritto industriale. Roma 1929.
La natura giuridica degli uffici internazionali. Padova 1932.

Ladas Stephen P.: La protection internationale de la propriété industrielle. (Traduit par A. Comte) Paris 1933.

Le Grand Fernand: Les marques de fabrique au point de vue international. Fécamp 1926.

Luzzato Enrico: La proprietà industriale nelle Convenzioni internazionali. Milano 1930.

Neuberg J.: Der internationale Gewerbliche Rechtschutz, 2 Auflage. Berlin 1923.

Neumayer K.: Les Unions internationales. Conférence donnée par mrs. le prof. K. Neumayer à l'Academie de droit international de la Haye. (Revue de droit international numero 4. deuxième année).

Osterrieth Albert: Lehrbuch zum Gewerblichen Rechtschutzes. Leipzig 1908.
Die Haager Konferenz 1925 Leipzig.

Pillet A.: Le régime international de la propriété industrielle. Paris 1927.

Pinzger Werner: Das deutsche Warenzeichenrecht. München u. Berlin 1937.

Pouillet Eugène: Traité théorique et pratique sur les marques de fabrique. Paris 1912.

Ramella Agostino: Trattato della proprietà industriale. Roma 1909.

Ravizza B.: La conferenza internazionale dell'Unione per la protezione della proprietà industriale tenutasi a Roma nel 1886. Milano 1886.

Ruffini Francesco: La natura giuridica delle Unioni internazionali amministrative. Tivoli 1928.

Undina M.: Recenti sviluppi per la tutela della proprietà industriale. Capodistria 1926.

v. *Waldkirch Professor Dr. E.:* Das Völkerrecht dargestellt in seinen Gründzügen. Basel 1926.

Actes de la Conférence de l'Union pour la protection de la propriété industrielle:

Paris 1880 1 vol.

Paris 1883 1 vol.

Madrid 1890 1 vol.

Bruxelles 1900 1 vol.

Washington 1911 1 vol.

La Haye 1925 1 vol.

La propriété industrielle, 1ère année 1885.

Récueil général de la législation et des traités concernant la propriété industrielle. Vols. I-VII Berne 1896-1912.

Tableaux des voeux concernant la propriété industrielle émis par divers Congrés et Assemblées de 1873 à 1909. Textes combinés de la Convention de 1883, des Arrangements de 1891 et des Actes de 1900-1911 tels qu'ils sont applicables actuellement. Berne 1923.

Actes adoptés par la Conference de la Haye. Berne 1925.

Tableau comparatif des conditions et formalitées requises dans les principaux pays pour le dépôt des marques de fabrique et de commerce. Edition 1925.

STATI appartenenti all'Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio. (21 Stati)

Austria	a partire	dal 1° gennaio	1909
Belgio	»	» dall'origine	
Cecoslovacchia	»	» dal 5 ottobre	1919
Danzica (città libera)	»	» dal 3 ottobre	1896
Francia, Algeria e Colonie	»	» dall'origine	
Germania	»	» dal 1° dicembre	1922
Italia	»	» dal 15 ottobre	1894
Eritrea	»	» dal 19 gennaio	1932
Isole dell'Egeo	»	» dal 19 gennaio	1932
Libia	»	» dal 19 gennaio	1932
Jugoslavia	»	» dal 26 febbraio	1921
Lichtenstein	»	» dal 14 luglio	1933
Lussemburgo	»	» dal 1° settembre	1924
Marocco (zona francese)	»	» dal 30 luglio	1917
Messico	»	» dal 26 luglio	1909
Olanda	»	» dal 1° marzo	1893
Suriman e Curacao	»	» dal 1° marzo	1893
Portogallo	»	» dal 31 ottobre	1893
Açores e Madère	»	» dal 31 ottobre	1893
Romania	»	» dal 6 ottobre	1920
Spagna	»	» dall'origine	
Marocco spagnuolo	»	» dal 5 novembre	1928
Svizzera	»	» dall'origine	
Tangeri	»	» dal 6 marzo	1936
Tunisia	»	» dall'origine	
Turchia	»	» dal 10 ottobre	1925
Ungheria	»	» dal 1° gennaio	1909

(Brasile e Indie olandesi hanno denunciato l'accordo rispettivamente l'8 dicembre 1934, e il 4 novembre 1936; i marchi austriaci a partire dal 14 maggio 1938 subiscono il medesimo trattamento dei marchi germanici).

ALLEGATO I.

Articoli della Convenzione internazionale di Unione ai quali l'accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio si riferisce.

Testo dell'Aja con aggiunta ad ogni articolo delle modifiche introdotte nel testo di Londra.

Article 3.

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants (de l'Union) les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

Article 4.

a) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

b) En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans les autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle par l'emploi de la marque.

c) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande dans un pays de l'Union; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.

Si le dernier jour du délai est un jour férié légal dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Article 4. Testo di Londra;

Aggiunta a lettera a): est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la loi intérieure de chaque pays de l'Union ou de traités internationaux conclus entre plusieurs pays de l'Union.

Aggiunta a lettera b): ... et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.

Article 6.

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.

Toutefois pourront être refusées ou invalidées:

1. les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;

2. les marques dépourvues de tout caractère distinctif ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.

Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque;

3. les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public.

Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Sera considéré comme pays d'origine:

le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement, le pays de l'Union où il a son domicile et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.

En aucun cas le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans le pays d'origine n'entrainera l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque aura été enregistrée.

Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts des marques effectués dans le délai de l'article 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.

La disposition de l'alinéa 1 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier, délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

Article 6, testo di Londra ;

Aggiunta al primo capoverso:

... sous les réserves indiquées ci-après. Ces pays pourront exiger, avant de procéder à l'enregistrement définitif, la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine délivré par l'autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

Aggiunta a cifra 3, primo capoverso:

Ne pourront être refusées dans les autres pays de l'Union les marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu'elles ne diffèrent des marques protégèes dans le pays d'origine que par les éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité des marques dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées au dit pays d'origine.

Aggiunta a cifra 3, secondo capoverso:

Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été régulièrement enregistrée dans le pays d'origine puis dans un ou plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces marques nationales sera considérée, dès la date à laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque dans le pays d'origine pourvu qu'elle soit conforme à la législation intérieure du pays d'importation.

Article 16 bis. testo di Londra.

Chacun des pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à son autorité, ou tous territoires sous suveraineté, et la Convention s'appliquera à tous les territoires désignés dans la notification un mois après l'envoi de la comunication faite par le gouvernement de la Conféderation suisse aux autres pays de l'Union, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

Chacun des pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.

Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les pays de l'Union.

ALLEGATO II.

Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 relativo alla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio.

(Modificato con le Convenzioni di Bruxelles del 14 dicembre 1900, Washington del 2 giugno 1911, Aja del 6 novembre 1925, Londra del 2 giugno 1934).

Testo dell'Aja con aggiunta ad ogni articolo delle modifiche introdotte nel testo di Londra.

Article Ier.

Les ressortissants pourront s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce enregistrées dans le pays d'origine, moyennant le dépôt des dites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'Administration du dit pays d'origine.

Fait règle la définition du pays d'origine, la disposition y relative de l'article 6 de la Convention générale d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Article Ier. testo di Londra: troviamo solamente nel primo capoverso l'aggiunta « pour la protection de la propriété industrielle » alla parola Bureau international.

Article 2.

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les sujets ou citoyens des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale.

Testo di Londra: al posto di « les sujets ou citoyens des pays » troviamo la parola « les ressortissants des pays ».

Article 3.

Toute demande d'enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution, et l'Administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui figurent sur ces demandes correspondent à celles du registre national.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:

1. de le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison des couleurs revendiquées;

2. de joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.

Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistrement sans retard aux diverses Administrations. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.

En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

L'articolo 3 testo di Londra resta invariato.

Article 4.

A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée.

Toute marque qui a été l'objet d'un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention générale, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues dans la lettre d) de cet article.

L'articolo 4 testo di Londra resta invariato.

Article 4 bis.

Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

Articolo 4 bis testo di Londra: a questo articolo venne aggiunto un secondo capoverso che dice:

L'Administration nationale est, sur demande, tenue de prendre acte, dans ses registres, de l'enregistrement international.

Article 5.

Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur le territoire. Un tel refus ne pourra être accordé à cette marque que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention générale à une marque déposée à l'enregistrement national.

Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leurs refus, avec indications des motifs, au Bureau international, dans le delai prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de la marque.

Le Bureau international transmettra sans retard à l'Administration du pays d'origine et au proprietaire de la marque, ou à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

Les Administrations qui dans le délai maximum sus-indiqué d'un an, n'auront adressé aucune communication au Bureau international seront censées avoir accepté la marque.

Nell'*articolo 5 testo di Londra* si trovano le due aggiunte seguenti:

Les motifs de refus d'une marque devront être communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.

L'invalidation d'une marque internationale ne pourra être prononcée par les autorités compétentes sans que le titulaire de la marque ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Elle sera notifiée au Bureau international.

Article 5 bis.

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres descriptions analogues qui pourraient être réclamées par les autorités.

Articolo 5 bis testo di Londra resta invariato.

Article 5 ter.

Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée.

Il pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques internationales.

Nell'*articolo 5 ter.* testo di Londra trovasi l'aggiunta seguente:

Les extraits du registre international demandés en vue de la productions dans un des pays contractants seront dispensés de toute législation.

Article 6.

La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement (sous réserve de ce qui est prévu à l'article 8 pour le cas où le déposant n'aura versé qu'une fraction de l'émolument international), mais elle ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

L'articolo 6 testo di Londra resta invariato.

Article 7.

L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3 pour une nouvelle période de vingt ans à compter depuis la date de renouvellement.

Six mois avant l'expiration du terme de protection le Bureau international rappelera au propriétaire de la marque, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

Si la marque présentée en renouvellement du précédent dépôt a subi une modification de forme, les Administrations pourront se refuser à l'enregistrer à titre de renouvellement et le même droit leur appartiendra en cas de changement dans l'indication des produits auxquels la marque doit s'appliquer, à moins que, sur notification de l'objection par l'intermédiaire du Bureau international, l'intéressé ne déclare renoncer à la protection pour les produits autres que ceux désignés en mêmes termes lors de l'enregistrement antérieur.

Lorsque la marque n'est pas admise à titre de renouvellement, il pourra être tenu compte des droits d'antériorité ou autres acquis par le fait de l'enregistrement antérieur.

Article 7. testo di Londra:

Troviamo nel terzo capoverso l'aggiunta:

« qui altère le caractère distinctif de la marque » alla frase « Si la marque présentée en renouvellement du précédent dépôt a subi une modification...

Troviamo inoltre alla fine del quarto capoverso l'aggiunta seguente:

La marque jouira notamment de ces droits d'antériorité pour la partie des produits désignés dans les mêmes termes lors de l'enregistrement antérieur, et lors du renouvellement.

Article 8.

L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe nationale qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international (en francs suisses) de cent cinquante francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps au Bureau international au nom du même propriétaire.

Le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment du dépot international qu'un émolument de cent francs pour la première marque et de soixante-quinze francs pour chacune des marques déposées en même temps que la première.

Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra avant l'expiration d'un délai de dix ans compté à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau international un complément d'émolument de soixante-quinze francs pour chacune des marques déposées en même temps que la première, faute de quoi à l'expiration de ce délai, il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration le Bureau international rappelera au déposant par l'envoi d'un avis officieux, à

toutes fins utiles, la date exacte de cette expiration. Si le complément d'émolument n'est pas versé avant l'expiration de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera cette opération aux Administrations et la publiera dans son journal.

Lorsque la liste des produits pour lesquels la protection est revendiquée contiendra plus de cent mots, l'enregistrement de la marque ne sera effectué qu'après payement d'une surtaxe à fixer par le Règlement d'exécution.

Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécéssités par l'exécution du présent Arrangement.

Si au moment de l'entrée en vigueur du présent Arrangement révisé, un pays ne l'a pas encore ratifié, il n'aura droit, jusqu'à la date de son adhésion postérieure, qu'à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base des anciennes taxes.

Article 8. testo di Londra; troviamo alla fine del quarto capoverso l'aggiunta seguente :

Si le complément d'émolument dû pour les marques comprises dans un dépôt collectif n'est pas payé pour toutes les marques en même temps, le déposant devra désigner exactement les marques pour lesquelles il entend faire le versement complémentaire et acquitter la taxe de soixante-quinze francs pour la première marque de chaque série.

Article 8 bis.

Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'Administration du pays d'origine de la marque, pour être comuniquée au Bureau international qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne.

Article 8 bis testo di Londra resta invariato.

Article 9.

L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annullations, radiations, renonciations, transmissions et autre changements apportés à l'inscription de la marque.

Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre international, les notifiera à son tour aux Administrations des pays contractants, et les publiera dans son journal.

On procédera de même lorsque le propriétaire de la marque demandera à reduire la liste des produits auxquels elle s'applique.

Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Réglement d'exécution.

L'addition ultérieure d'un nouveau produit à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'article 3.

A l'addition est assimilée la substitution d'un produit à un autre.

Article 9. testo di Londra; troviamo nel primo capoverso le modificazioni seguenti :

L'Administration du pays d'origine notifiera également au Bureau international les annullations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l' inscription de la marque dans le régistre national, si ces changements affectent aussi l'enregistrement international.

Article 9 bis.

Lorsque une marque inscrite dans le registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal en mentionnant, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans son nouveau pays d'origine.

Nulle transmission de marque inscrite dans le registre international, faite au profit d'une personne non admise à déposer une marque internationale, ne sera enregistrée.

Article 9 bis testo di Londra; alla fine di questo articolo troviamo l'aggiunta seguente :

Lorsqu'une transmission n'aura pu être inscrite dans le registre international, soit par suite du refus d'assentiment du nouveau pays d'origine, soit parce qu'elle a été faite au profit d'une personne non admise à déposer une marque internationale, l'Administration de l'ancien pays d'origine aura le droit de demander au Bureau international de procéder à la radiation de la marque sur son Registre.

Article 9 ter.

Les dispositions des articles 9 et 9 bis concernant les transmissions n'ont point pour effet de modifier les législations des pays contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

Article 9 ter testo di Londra ;

si la cession d'une marque internationale pour une partie seulement des produits enregistrés est notifiée au Bureau international, celui-ci l' inscrira dans ses registres. Chacun des pays contractants aura la faculté de ne pas admettre la validité de cette cession, si les produits compris dans la partie ainsi cédée sont similaires à ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au profit du cédant.

Le Bureau international inscrira également une cession de la marque internationale pour un ou plusieurs des pays contractants seulement.

Si, dans les cas précédents, il intervient un changement du pays d'origine, l'Administration à laquelle ressortit le cessionaire devra donner son assentiment, requis conformément à l'article 9 bis.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables que sous la réserve de l'article 6 quater de la Convention générale.

Article 10.

Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

Article 10 testo di Londra resta invariato.

Article 11.

Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par la Convention générale.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouiront de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle même, aux dites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

Toutefois, chaque pays en adhérant au présent Arrangement pourra déclarer que, sauf en ce qui concerne le marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en viguer et qui seront immediatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour où cette adhésion deviendra effective.

Cette déclaration dispensera le Bureau international de faire la notification collective sus indiquée. Il se bornera à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception prévue à l'alinéa précédent lui parviendra, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.

Article 11 testo di Londra : troviamo alla fine dell'articolo l'aggiunta seguente :

Les enregistrements de marques qui ont fait l'objet d'une des notifications prévues par cet article seront considérés come substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays contractant avant la date effective de son adhésion.

Les stipulations de l'article 16 bis de la Convention générale s'appliquent au présent Arrangement.

Article 11 bis testo di Londra ;

En cas de dénonciation du présent Arrangement, l'article 17 bis de la Convention générale fait règle. Les marques internationales enrégistrées jusqu'à la date à laquelle

la dénonciation devient effective, et non refusées dans l'année prévue à l'article 5, continueront, pendant la durée de la protection internationale à bénéficier de la même protection que si elles avaient été directement déposées dans ce pays.

Article 12.

Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à la Haye, au plus tard le 1.er mai 1928.

Il entrera en vigueur un mois après cette date et aura la même force et durée que la Convention générale.

Cet Acte remplacera, dans les rapport entre les pays qui l'auront ratifié, l'Arrangement de Madrid de 1891, revisé à Washington le 2 juin 1911, Toutefois celui-ci restera en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement.

Fait à la Haye, en un seul exemplaire, le 6 novembre 1925.

Article 13 testo di Londra.

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Londre, au plus tard le 1.er juillet 1938.

Il entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après cette date et aura la même force et durée que la Convention générale.

Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, l'Arrangement de Madrid de 1891, revisé à la Haye, le 6 novembre 1925. Toutefois celui-ci restera en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte. Avec les pays qui n'auront pas encore ratifié l'Acte de La Haye, l'arrangement révisé à Washington en 1911 restera en vigueur.

Fait à Londre, en un seul exemplaire, le 2 juin 1934.

ALLEGATO III.

Regolamento per l'esecuzione dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 relativo alla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica.

Il regolamento per l'esecuzione dell'Arrangement di Madrid del 1891 venne firmato pure a Madrid nello stesso giorno. Esso costituisce un accessorio dello Arrangement di Madrid rispetto al quale detta soltanto delle norme relative alle modalità di esecuzione.

In occasione delle revisioni dell'Arrangement di Madrid anche il relativo regolamento di esecuzione ha subito le modifiche necessarie per metterne di volta in volta il testo in armonia con quello, modificato, dell'atto a cui accede.

Riproduciamo il testo dell'Aja, e aggiungiamo fra asterischi le modifiche apportate nel testo di Londra del 1934 rispetto al testo dell'Aja del 1925.

Article 1.er

Toute demande tendant à obtenir l'enregistrement international d'une marque de fabrique ou de commerce en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 revisé, devra être adréssée par le propriétaire de la marque à l'Administration du pays d'origine en la forme que cette dernière prescrira dans son règlement national.

Article 2.

Lorsque la marque sera régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, l'Administration de ce pays adressera au Bureau international « pour la protection » de la propriété industrielle à Berne :

A. — Une demande d'enregistrement, en double exemplaire, portant une représentation distincte de la marque, uniquement en impression noire, obtenue au moyen du cliché accompagnant le dépôt. Cette demande sera établie sur le formulaire fourni par le Bureau international et sera rédigée en langue française. Le formulaire sera rempli par l'Administration du pays d' origine ou celle-ci veillera à ce qu' il soit rempli correctement. La demande indiquera :

1. le nom du propriétaire de la marque;
2. son adresse; s'il est fait mention de plus d'une adresse, celle à laquelle les notifications devront être envoyées : « un domicile élu ne pourra être indiqué comme adresse que s' il résulte des autres indications de la demande que les conditions prévues par les articles premier et 2. de l'Arrangement sont remplies;»
3. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ;

4. les produits ou marchandises auxquels la marque est destinée (indication précise du genre de produits sans énumération trop détaillée).

5. la date « du premier enregistrement » et de la dernière inscription (renouvellement) de la marque, dans le pays d'origine et son numéro d'ordre :

6. s' il y a lieu, la date et le numéro des enregistrements internationaux, antérieurs, « ainsi que les mutations de propriété et les modifications de firme ou de nom qui n'auraient pas été notifiées au Bureau international.

B. — Un cliché de la marque pour la reproduction typographique de cette dernière dans la pubblication qui en sera faite par le Bureau international.

Ce cliché doit reproduire exactement la marque, de manière que tous les détails en ressortent visiblement ; il ne doit pas avoir moins de 15 mm. ni plus de 10 cm. soit en longueur, soit en largeur. L'épaisseur exacte du cliché doit être de 24 mm., correspondant à la hauteur des caractères d'imprimerie. Ce cliché sera deux « un » ans après sa publication, retourné au propriétaire de la marque, aux frais de celui-ci, s'il en a fait demande. Tout cliché non réclamé à la fin de la troisième « deuxième » année sera détruit.

Le formulaire de demande d'enregistrement fera mention de ces dernières dispositions et portera une rubrique dans laquelle il sera indiqué si le propriétaire de la marque désire ou non rentrer en possession de son cliché.

C. — Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque: quarante exemplaire sur papier, d'une reproduction en couleur, dont les dimensions ne dépasseront pas 20 cm. de côté. Un des exemplaires sera fixé sur chacune des demandes d'enregistrement à côté de l'empreinte en noir. Si la marque comporte plusieurs parties séparées, elles devront être réunies et collées, pour chacun des quarante specimens, sur une feuille de papier fort. La demande devra porter une brève mention en langue française indiquant uniquement la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée pour les parties essentielles de la marque. Au cas où l'une ou l'autre des conditions relatives à la couleur ne serait pas remplie, le Bureau international procédera à l'enregistrement et à la notification de la marque sans tenir compte de la couleur, si le dépôt n'a pas été régularisé dans un délai fixé par lui.

D. — Le montant de l'émolument international, à moins qu'il n'ait été envoyé d'avance et directement au Bureau international par le propriétaire de la marque. Ceite somme devra être versée en espèces au Bureau international, ou lui être envoyée par mandat postal, ou par versement sur son compte de chèques postaux ou par chèque tiré sur une banque de Berne. Tout payement devra être accompagné de l' indication du nom et du domicile du propriétaire de la marque.

Les demandes d'enregistrement devront préciser à quelle date, sous quelle forme et par qui ce payemment aura été effectué; elles indiqueront aussi si l'émolument international est payé immédiatement pour les 20 ans ou seulement pour les 10 premières années.

« S' il s' agit d' un dépôt global, toutes les marques comprises dans ce dépôt doivent être uniformément déposées pour la même durée, soit de 20, soit de 10 ans ».

Lorsqu'une marque renferme des inscriptions dans une langue ou en caractères généralement peu connus on pourra exiger du propriétaire, « l'Administration du pays d'origine exigera du propriétaire », qu' il joigne à son dépôt international une douzaine d'exemplaires d'une traduction en français de ces inscriptions afin d'accélérer l'examen de la marque dans quelques pays.

Le cas échéant et dans le même but, l'Administration du pays d'origine aura la faculté de certifier sur la demande d'enregistrement, que le déposant a justifié auprès d'elle du droit à l'usage de l'armoirie, du portrait, de la distinction honorifique ou du nom d'un tiers qui figure dans la marque.

« L'Administration du pays d'origine aura également le droit de certifier le cas échéant, sur la demande d'enregistrement, que la marque est constituée par la forme de l'objet corporel (à trois dimensions) figurant sur la demande et sur le cliché déposé ».

Les formulaires de demande d'enregistrement international seront fournis gratuitement aux Administrations par le Bureau international.

Le renouvellement du dépôt international donnera lieu aux mêmes opérations « qu'un nouveau » dépôt.

Article 2 bis.

Si le Bureau international constate qu'une demande d'enregistrement est incomplète ou irrégulière, il est autorisé à surseoir à l'enregistrement de cette marque, mais on doit en aviser sans retard l'Administration intéressée, à laquelle il appartiendra de lui notifier que la demande doit être modifiée, retirée ou maintenue.

Le Bureau international pourra notamment, et en observant la même procédure, surseoir à l'enregistrement:

1) si la demande contient des indications de produits, « ou incompréhensibles ou » trop vagues, telles que « marchandises diverses » « et autres produits » et en particulier, l'expression « etc. »;

2) si le cliché reçu ne donne pas une empreinte suffisamment claire des éléments de la marque;

3) si la marque porte le signe d'une croix pouvant être confondue avec la croix Rouge et si, pour éviter des refus certains, il y a lieu d'obtenir du propriétaire la déclaration préalable que la marque ne sera employée ni en couleur rouge, ni en une couleur similaire;

4) « si, au cas où la demande porte le rappel d'un enregistrement international antérieur l'énoncé du nom du déposant ne concorde pas avec celui qui est inscrit au Registre international. »

3) Lorsque un dépôt de ce genre n'est pas régularisé dans les six mois, le Bureau international est autorisé à fixer un délai de même longueur pour la liquidation de l'affaire. Il en avertira aussi bien le propriétaire de la marque ou son mandataire que l'Administration qui a demandé l'enregistrement. Ces deux délais partent de la date de la notification du Bureau international. Ceux-ci écoulés sans qu'une réponse soit parvenue à ce Bureau, le dépôt pourra être considéré comme abandonné et l'émolument sera renvoyé aux déposants, après déduction de 20 fr. au maximum.

4) L'orqu'une demande d'enregistrement incomplète ou irrégulière fait partie d'un dépôt collectif de plusieurs marques, l'enregistrement de toute la collection sera suspendu, à moins que l'Administration intéressée ou le propriétaire de la marque n'autorise le Bureau international à considérer celle-ci comme sortie du dépôt collectif et à la traiter comme marque isolée.

Article 3.

Le Bureau international procédera sans retard à l'inscription de la marque dans un registre qui portera une empreinte de celle-ci « obtenue au moyen du cliché » et contiendra les indications suivantes:

1. le numéro d'ordre de la marque;
2. le nom du propriétaire de la marque;
3. son adresse;
4. les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée;
5. le pays d'origine de la marque;
6. la date « du premier » enregistrement et de la dernière inscription (renouvellement) et le numéro d'ordre dans le pays d'origine;
7. les mentions relatives à une revendication de couleur, à un enregistrement international antérieur rappelé lors du nouveau dépôt, etc.;
8. la date de l'enregistrement au Bureau international;
9. « la durée pour laquelle le montant de l'émolument à été payé »;
10. la date de la notification aux Administrations et de la publication;
11. les mentions relatives à la situation de la marque telle que: refus de protection, limitations, transmissions, renonciations, radiations, etc.

Article 4.

L'inscription une fois faite dans le registre, le Bureau international certifiera sur les deux exemplaires de la demande sous quelle date et sous quel numéro l'enregistrement a eu lieu, et les revêtira tous deux de sa signature et de son timbre. Un de ces exemplaires restera dans les Archives du Bureau, l'autre sera renvoyé à l'Administration du pays d'origine, laquelle aprés avoir pris note des dites indications, le transmettra au propriétaire de la marque ou à son mandataire. En outre, le Bureau international notifiera sans retard aux Administrations l'enregistrement opéré, en envoyant à chacune d'elles une reproduction typografique de la marque, accompagnée des indications mentionnées sous les chiffres 1 à 9 de l'article 3.

Dans le cas prévu par l'article 2, lettre C, la sus-dite notification sera accompagnée d'un exemplaire de la reproduction en couleur de la marque.

Article 5.

Le Bureau international publiera la marque dans sa feuille périodique « Les Marques internationales ». Cette publication consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées sous les chiffres 1 à 9 de l'article 3. Chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de cette feuille qu'il lui conviendra de demander: toutefois la gratuité ne s'étendra pas aux numéros déjà parus au moment ou cette demande est formulée.

« Cependant les numéros manquants, réclamés dans les six mois qui suivent l'expédition de la feuille, seront remplacés gratuitement ».

Au commencement de chaque année, le Bureau international fera paraitre une table où seront indiqués, par ordre alphabétique et par pays contractants, les noms des propriétaires des marques ayant fait l'objet des publications effectuées dans le cours de l'année précédente.

Article 6.

La notification, « soit d'un refus, soit d'une décision consécutive à un refus provisoire ou définitif, soit d'une invalidation totale ou partielle », sera transmise au Bureau international en trois expéditions identiques déstinées: l'une au Bureau précité, l'autre à l'Administration du pays d'origine, la troisième au propriétaire de la marque ou à son mandataire.

La notification du refus, faite sur formulaire, devra indiquer au moins le pays du refus, la date d'éxpedition de l'avis du refus, le numéro et la date de l'enregistrement international de la marque, le nom et le domicile du propriétaire et les motifs du refus, « et au cas du refus partiel, si celui-ci porte sur une ou plusieurs classes de produits, donner la liste des produits contenus dans la ou les classes pour lesquelles la protéction est refusée ou acceptée ». Les notifications de refus provisoires devront indiquer le délai dans lequel les intéressés devront faire valoir leurs droits.

Si le refus est motivé par l'existence d'un dépôt antérieur, la notification devra préciser la marque nationale ou internationale, avec laquelle il y a collision et spécifier le nom et le domicile du propriétaire de cette marque antérieure, la date d'enregistrement de celle-ci et son numero d'ordre. L'Administration refusante joindra un fac-similé à la notification chaque fois qu'elle en aura à sa disposition.

L'avis « du refus » portera au verso un aperçu des dispositions essentielles de la loi relative aux refus. Il indiquera quel est le délai de recours contre ceux-ci et à quelle autorité ce recours devra être adressé; « l'avis d'invalidation, lorsque celle-ci est susceptible de recours, devra également contenir ces deux indications. S'il le juge nécessaire, le Bureau international est autorisé à demander à l'Administration en cause de lui fournir un complément d' information et notamment l' indication des motifs d' invalidation. »

« Aux cas où il constate qu'un avis de refus lui a été expédié postérieurement à l'expiration du délai d'un an à partir de l'enregistrement international de la marque, le Bureau international n' inscrit pas le refus dans son registre, ne le transmet pas à l'Administration du pays d'origine ni au titulaire de marque (ou à son mandataire) et se borne à aviser l'Administration refusante que le refus est tardif.

Article 7.

Les changements survenus dans l' inscription d'une marque et qui auront fait l'objet de la notification par les articles 9, 9 bis et « 9 ter » de l'Arrangement seront consignés dans le Registre international. Sont exceptés les cas où le changement ne pourra être enregistré soit parcequ'il est fait au profit d'une personne non admise à déposer une marque internationale, soit parce que l' assentiment de l'Administration du nouveau pays auquel ressortit le cessionnaire n'aura pas été obtenu, « soit parce que le payement des taxes prescrites n'a pas été effectué; une note sommaire au Registre international fera mention de cette situation.

Le Bureau international notifiera à son tour aux Administrations les changements enregistrés et, « pour autant qu'ils concernent les articles 9, 9 bis, et « 9 ter », les publiera dans son journal.

Ces mêmes dispositions feront règle si le domicile du propriétaire d'une marque est transféré d'un pays dans un autre.

Dans le cas où un transfert de propriété ou de domicile ne pourra pas être enregistré, le Bureau international demandera à l'Administration de l'ancien pays d'origine l'autorisation de radier la marque.

« Article 7 bis. »

Si la cession de la marque internationale pour une partie seulement des produits pour lesquels elle a été enregistrée est notifiée au Bureau international, l'enregistrement international sera radié en ce qui concerne la partie des produits ainsi cédés; le Bureau international notifiera le changement intervenu aux pays contractants et le cessionnaire aura un délai de trois mois à compter de la date de cette notification, pour remplir les formalités requises pour l'enregistrement international. Ces formalités une fois remplies, le Bureau international procédera au nouvel enregistrement. Le nouvel enregistrement sera considéré comme substitué à l'enregistrement antérieur pour la partie des produits désignés dans les mêmes termes que dans l'enregistrement antérieur, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier.

Si un marque internationale est cédée pour un ou plusieurs pays seulement, l'enregistrement international sera radié pour ce qui concerne ce ou ces pays; le Bureau international notifiera ce changement aux Administrations et le cessionaire aura un délai de trois mois à partir de cette notification, pour requérir l'enregistrement national de la marque dans chacun des pays. Cet enregistrement sera considéré, pour les produits désigné dans les mêmes termes que dans la notification de radiation, comme substitué à l'enregistrement international, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier.

Article 8.

Les taxes « afférentes aux opérations » prévues par les articles 5 ter, 8, 9, et 9 ter de l'Arrangement et qui, « en principe » sont payables d'avance et toujours en « monnaie » suisse, sont fixées comme suit:

A. — Taxes pour les transmissions, modifications de noms, changement de domicile, rectifications, limitations de produits par suite de renonciation, ou renonciations à la protection pour un pays ou un groupe de pays:

« Taxes pour les inscriptions au Registre international, y compris les frais de notification aux Administrations et, s'il y a lieu de publication »:

1. Transmission: 30 francs pour une seule marque et 20 francs pour chacune des marques en plus de la première appartenant au même propriétaire et faisant l'objet de la même notification « de l'Administration du pays d'origine »;

2. « Toutes autres notifications au Registre international, telles que changement de nom ou de raison de commerce, changement de domicile, (indépendant de toute transmission), rectification nécéssitées par une faute du déposant: 10 francs par opération et par marque. Toutefois, lorsqu'une même notification de l'Administration du pays d'origine concernera plusieurs marques appartenant au même propriétaire ou plusieurs opérations se rapportant à une même marque et lorsqu'il s'agira

d'opérations devant être comprises dans un même notification du Bureau international aux Administrations, la taxe de 10 francs ci-dessus prévue ne sera perçue que pour une seule marque ou une seule opération; elle sera réduite de moitié pour les autres marques ou les autres opérations. »

(2) Sont exemptés de taxe les imitations et renonciations, notifiées simultanément avec la demande d'enregistrement, les radiations générales, les opérations qui sont la suite d'un avis de refus provisoire ou d'un arrêt judiciaire et celles qui seraient englobées dans une demande de renouvellement.

B. — Taxes pour les copies ou pour les extraits du Registre international des marques; 5 francs par marque. Toutefois, lorsque les mentions relatives à plusieurs marques pourront être réunies sur la même feuille, la taxe sera reduite à 2 francs pour chacune des marques en plus de la première. Les demandes de ces documents concernant plusieurs marques devront indiquer s'il s'agit d'extrait séparés ou d'un extrait global. Toute autre extrait, attestation ou recherche (autres que celles sous lettre C) demandé au Bureau international en autre des documents dont la délivrance est obligatoire, donnera lieu à la perception d'une taxe qui sera dans la règle de 5 francs.

C. — Taxe pour recherches d'antériorité parmi les marques internationales déjà enregistrées: 5 francs par marque. Si la recherche doit porter sur de nombreuses catégories de produits ou à la fois sur une marque figurative et sur une dénomination, ou si une marque figurative contient plus d'un élément essentiel, cette taxe sera doublée. Il en sera de même lorsque le demandeur omettra de préciser sur quel genre de produits doit porter la recherche ou de joindre un dessin ou une esquisse de la marque figurative au sujet de laquelle il désire être renseigné. Le Bureau international peut, à son gré, différer toute recherche en attendant les précisions qu'il demandera.

D. — Surtaxe prévue par l'article 8 de l'Arrangement lorsque la liste des produits pour laquelle la protection d'une marque est revendiquée dépasse 100 mots: un franc par « groupe » de 10 mots supplémentaires dans tous les cas où il y a lieu à l'inscription ou à la publication d'une liste dépassant 100 mots.

« E. — Les Administrations des pays contractants qui notifient au Bureau international des opérations passibles des taxes prévues sous les rubriques A, B, C, D, indiqueront la date du payement de la taxe et le nom de la personne qui l'a effectué ».

Article 9.

Au commencement de chaque année le Bureau international établira le compte des dépenses faites au cours de l'année précédente pour le service de l'enregistrement international, « y compris un prélèvement de 5 % de recettes brutes du service, à verser à la caisse de retraite instituée pour le personnel du Bureau international, jusqu'à ce que le total des prèlèvements ainsi opérés ait atteint 200.000 francs suisses »; le montant de ce compte sera déduit du total de recettes et l'excédent de celles-ci sera réparti par parts égales entre tous les pays contractants, en attendant que d'autres modalités de répartition aient été déterminées d'un commun accord par les pays contractants.

Article 10.

La notification collective, pour autant qu'elle est prévue par l'article 11 de l'Arrangement, contiendra les mêmes indications prévues par les articles 4 et 7 du présent Règlement.

Article 11.

Le présent Réglement entrerà en vigueur en même temps que l'Arrangement auquel il se rapporte et il aura la même durée. Les Administrations pourront toutefois y apporter, conformément aux disposition de l'article 10 du dit Arrangement, les modifications qui leur paraîtront nécessaires d'après le mode de procéder déterminé à l'article suivant.

Article 12.

Les propositions de modifications du présent Règlement, formulées par un pays contractant ou par le Bureau international, seront communiquées par ce dernier aux Administrations, qui lui feront parvenir leur avis dans le délai de six mois. Si après l'expiration de ce délai, la proposition est adoptée par la majorité des Administrations sans qu'aucune Administration se soit prononcée pour le rejet ou la modification du texte proposé, elle entrera en vigueur pour tous les pays contractants trois mois après le jour où le Bureau international aura notifié cette acceptation aux Administrations.

INDICE

Pag.

Nota 8

Cap. I — Introduzione storica 9

Cap. II — La registrazione internazionale dopo la Costituzione dell'Unione 21

Cap. III — Effetti della Registrazione internazionale . . . 31

Cap. IV — Acquisto del diritto di proprietà del marchio nelle Legislazioni nazionali dei Paesi unionisti . . . 41

Cap. V — Il rinnovo e l'estinzione del diritto del marchio . 48

Cap. VI — La classificazione internazionale dei marchi. . . 55

Cap. VII — Funzione giuridica dell'ufficio internazionale di Berna per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio 59

Bibliografia 65

Stati appartenenti all'Accordo di Madrid ecc. 67

Allegato I — Articoli della Convenzione inter. di Unione ecc. 68

Allegato II — Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 ecc. . 71

Allegato III — Regolamento per l'esecuzione dell'Accordo del 14 aprile 1891 ecc. 79

Finito di stampare dalle Arti grafiche Grassi & Co. s/a

Lugano-Bellinzona, il 31 agosto 1940.

ARTI GRAFICHE GRASSI & Co., S. A. - LUGANO-BELLINZONA